

DECISIÓN DEL EXPERTO

Skechers U.S.A., Inc. II c. D.O.

Caso No. DES2018-0042

1. Las Partes

La demandante es Skechers U.S.A., Inc. II, con domicilio en Manhattan Beach, California, Estados Unidos de América, representada por Elizaburu, España (en adelante, la “Demandante”).

El Demandado es D.O., con domicilio en Cottbus, Alemania (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1 API.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 22 de noviembre de 2018. El 23 de noviembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 27 de noviembre 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de aclaración emitida por el Centro, el Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 4 de diciembre de 2018.

El Centro verificó que la Demanda enmendada 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 y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de diciembre 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 28 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (el “Experto”) como experto el día 14 de enero de 2019, recibiendo la correspondiente 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

A. El Demandante

La Demandante es una sociedad estadounidense que fabrica y comercializa zapatillas deportivas, habiéndose convertido en un referente internacional en este sector. En efecto, la difusión y reputación de sus productos ha convertido a la Demandante en una referencia en el mercado, según se acredita en la Demanda a través de la aportación de numerosa documentación.

La Demandante es titular de numerosas marcas, entre las que cabe destacar – a los efectos de este procedimiento – las siguientes:

- Marca de la Unión Europea nº 10212298 SKECHERS GO WALK, presentada el 23 de agosto de 2011 y registrada el 9 de agosto de 2012, para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española nº 1739139 SKECHERS, presentada el 13 de enero de 1993 y registrada el 5 de octubre de 1993, para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

- Marca de la Unión Europea nº 4307691 SKECHERS, presentada el 15 de febrero de 2005 y registrada el 12 de abril de 2006, para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor Internacional.

Cabe señalar que decisiones anteriormente adoptadas de conformidad con el Reglamento han confirmado la notoriedad de las marcas de la Demandante (ver, por ejemplo, *Skechers U.S.A., Inc. II c. Song Qiuxiang*, Caso OMPI No. DES2017-0002; o *Skechers U.S.A., Inc. II c. Isaac Witt*, Caso OMPI No. DES2018-0016).

B. El Demandado

El Demandado no ha respondido a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento. De este modo, el Experto no ha podido averiguar a qué actividades se dedica ni las circunstancias que le han conducido a registrar y utilizar el Nombre de Dominio.

C. El Nombre de Dominio

El Demandado registró el Nombre de Dominio el 17 de noviembre de 2015. Desde tal fecha el mismo ha estado conectado a un sitio web en la que se ofrecen a la venta diversos productos supuestamente diseñados y fabricados por la Demandante, incluyéndose en el sitio web reproducciones de las marcas de la Demandante así como numerosas imágenes en las que se incluyen productos que aparentan ser de la Demandante. En ninguna sección del citado sitio web se identifica al Demandado ni, en general, a la sociedad o persona responsable de la explotación del mismo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una sociedad estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de zapatillas deportivas que ha cosechado un gran éxito a nivel internacional, contando para la comercialización de sus productos con numerosos registros de marca basados en las denominaciones SKECHERS y SKECHERS GO WALK.

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca SKECHERS GO WALK y confusamente similar a las marcas SKECHERS, de las que la Demandante es titular;

- Que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en la denominación SKECHERS con las que el Demandado pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre SKECHERS que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta el carácter notorio de dicha marca). Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para confundir a los usuarios de Internet, conectando el Nombre de Dominio con un sitio web con la apariencia de plataforma oficial de venta de los productos de la Demandante (sin haberse podido confirmar el carácter auténtico o falso de los productos ofrecidos por medio de dicho sitio web);

- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derechos o intereses legítimos sobre el mismo, lo ha vinculado sin autorización alguna a un sitio web en el que no tan sólo utiliza las marcas de la Demandante, sino que ofrece productos aparentemente suyos a fin de obtener de forma injusta ingresos; y

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

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 a otro término sobre el que la Demandante ostente Derechos Previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado 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 (la "Política" o "UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en 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; *Ladbrokes Internacional 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 otro 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.

La principal diferencia existente entre una de las marcas titularidad de la Demandante (basada en la denominación SKECHERS GO WALK) y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo ".es", además de no incluir espacios entre los términos que la componen. No obstante, el Experto cree que dichas diferencias no deben ser consideradas relevantes, 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. A.C.P.*, 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

Tal y como ha quedado acreditado en los Antecedentes de Hecho, la Demandante es titular de diversas marcas basadas en las denominaciones SKECHERS y SKECHERS GO WALK, todas ellas con efectos en España. Asimismo, la Demandante ha probado que utiliza dichas marcas para el desarrollo de sus actividades de fabricación y comercialización de los correspondientes productos.

Por otra parte, en cuanto a la posible ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio, la Demandante ha manifestado no haber autorizado al Demandado a usar y/o registrar sus marcas, bajo cualquier forma, ni tampoco a registrar y usar el Nombre de Dominio. Igualmente, la Demandante ha manifestado que el Demandado no es titular de ninguna marca SKECHERS ni que sea comúnmente conocido por el Nombre de Dominio. Ninguna de estas manifestaciones ha sido rebatida por el Demandado.

En relación con el uso del Nombre de Dominio, la Demandante ha alegado que el Demandado, a través del sitio web al que dirige el Nombre de Dominio, crea una falsa apariencia de distribución de unos productos en clara infracción de los derechos de la Demandante. En este sentido, no sólo ninguno de los contenidos incluidos en el correspondiente sitio web permite identificar en modo alguno al Demandado o a la empresa o persona que lo explota, sino que además el sitio web incluye reproducciones de las marcas de la Demandante, así como numerosas imágenes en las que se incluyen productos diseñados por la Demandante.

Por todo lo anterior, el Experto considera que el sitio web alojado bajo el Nombre de Dominio, atendiendo a su propia estructura, pretende crear confusión por asociación entre el Nombre de Dominio y la Demandante, no pudiendo esta oferta de productos o servicios por parte del Demandado a través del Nombre de Dominio ser considerada como de buena fe.

Atendiendo a estas circunstancias el Experto considera que en modo alguno puede considerarse la existencia de un interés legítimo a favor del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Esta conclusión es plenamente conforme con las alcanzadas por numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (ver, por ejemplo, *IM Production v. Privacy Protection Service Inc. d/b/a Privacy Protect.org c/o ID 10760 / jonathon*, Caso OMPI No. D2016-0005; *Moncler S.p.A. v. Y.T., L.F., G.W.*, Caso OMPI No. D2015-2244; o *Karen Millen Fashions Limited v. L.R.*, Caso OMPI No. D2012-0428).

Por todo lo expuesto, el Experto considera que el Demandante ha probado la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del Nombre de Dominio y, en consecuencia, la concurrencia del segundo de los elementos requeridos en el Reglamento.

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

Atendiendo a lo expuesto en la sección anterior y a las circunstancias que se dan en el presente caso, el Experto considera que no existe apoyo alguno para considerar que no se ha producido un registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio.

En efecto, en primer lugar, el Demandado no ha actuado de buena fe en cuanto que todos los indicios apuntan a considerar que no tan sólo conoce los Derechos Previos SKECHERS de la Demandante, sino que también es consciente de su titularidad sobre aquellos. Por ello, su inclusión no autorizada en el Nombre de Dominio implica un acto de evidente mala fe en el registro del Nombre de Dominio. A tal fin, téngase en cuenta que el Nombre de Dominio reproduce íntegramente la marca de la Demandante y, además, que la marca en cuestión es notoria en el ámbito de la moda, generándose un obvio riesgo de confusión respecto a tanto las marcas de la Demandante y el Nombre de dominio como con el sitio web conectado al Nombre de Dominio.

De hecho, el uso del Nombre de Dominio para la supuesta venta de productos en apariencia de la Demandante no puede sino considerarse como de mala fe, particularmente teniendo en cuenta la falta de autorización de la Demandante para el uso de sus marcas en el citado sitio web o incluso la incertidumbre respecto al carácter verdadero o de imitación de los productos ofertados en el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, es obvio en opinión del Experto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

Por todo lo expuesto, el Experto considera que la Demandante ha acreditado que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe por lo que ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos requeridos en 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 <skechersgowalk.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 29 de enero de 2019