

DECISIÓN DEL EXPERTO

Nite Ize, Inc. c. Colconcuba, J.M.B.
Caso No. DES2016-0026

1. Las Partes

La Demandante es Nite Ize, Inc. con domicilio en Boulder, Colorado, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Colconcuba, J.M.B. con domicilio en Zaragoza, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Dinahosting.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de septiembre de 2016. El 21 de septiembre de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de septiembre de 2016, 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 28 de septiembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 18 de octubre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de octubre de 2016.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 28 de octubre de 2016, 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, Nite Ize, Inc. es una compañía estadounidense fundada en 1989, especializada en la venta de productos accesorios que cubren diversos campos funcionales, la cual, gracias a su canal de distribución online, vende sus productos de manera global. La Demandante es titular de, entre otras, la marca de la Unión Europea STEELIE para la clase 9 de la clasificación de Niza, registrada el 10 de septiembre de 2013. Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <steelie.com>, registrado en 2004, para identificar los productos comercializados bajo la marca STEELIE de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 10 de marzo de 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- La Demandante es titular de, entre otras, las siguientes marcas y nombre de dominio:
- Marca de la Unión Europea No. 1179952 STEELIE, de fecha 10 de septiembre de 2013, para productos de la clase 9.
- Marca de la Unión Europea No. 012349841 STEELIE, de fecha 28 de noviembre de 2013, para productos de la clase 9.
- Nombre de dominio <steelie.com>, de fecha 5 de octubre de 2004.
- El nombre de dominio en disputa <steelie.es> resulta coincidente con las marcas de la Demandante registradas previamente al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, lo cual crea confusión en el mercado y en los consumidores.
- El nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido como "Steelie", ni es titular de ninguna marca STEELIE a su nombre, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
- La Demandante envió al Demandado un escrito de cese y desistimiento en el uso del nombre de dominio en disputa, el cual no ha sido contestado por el Demandado, sin perjuicio de que existe un intercambio de correos electrónicos entre las partes.
- El Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa <steelie.es>, siendo consciente de que se estaba apropiando de una denominación que identifica a la Demandante en el mercado.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa para, amparado en el éxito comercial de la Demandante en Estados Unidos de América, obtener un beneficio comercial.
- Al registrar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha impedido que la Demandante pueda utilizar como nombre de dominio ".es" su denominación y marca STEELIE, lo que constituye una circunstancia acreditativa de mala fe.
- El nombre de dominio en disputa aloja un sitio web en la que se venden productos de marca STEELIE de la Demandante sin que pueda conocerse si son auténticos o falsos y en cuyo encabezamiento aparece en gran tamaño la marca NITE IZE de la Demandante junto con su grafía característica. Asimismo dicho sitio web recoge contenido sobre cómo usar los productos de la Demandante, todo ello con la evidente intención

de hacer creer a los usuarios de Internet que se encuentra en una página web oficial de la Demandante.

- La falta de respuesta por parte del Demandado después de la recepción de un requerimiento emitido por la Demandante – en el que se pone de relieve la infracción de sus derechos como consecuencia del registro no autorizado del nombre de dominio en disputa – evidencia su mala fe.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado expone lo siguiente en su escrito de Contestación a la Demanda:

- El Demandado es una compañía fundada en 2010 en España, especializada en la venta de dispositivos móviles y accesorios, tanto físicamente como a través de tiendas online.

- La Demandante tenía nula presencia en el ámbito mercantil español, con escasa visibilidad y posicionamiento de su marca y sus productos en el mercado español al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

- En fecha de 10 de marzo de 2014, el Demandado sabía de la existencia de los productos de la Demandante y deseaba comercializarlos en España, a cuyo objeto localizó un proveedor en el mercado asiático y registró de buena fe el nombre de dominio en disputa <steelie.es>. Posteriormente, el Demandado tuvo conocimiento de que los productos asiáticos eran una copia no autorizada de los productos de la Demandante. En fecha 3 octubre de 2014, el Demandado recibió un escrito de la Demandante donde le hacía saber de sus derechos sobre la marca STEELIE, le exigía el cese en la venta de los productos confusamente similares y le invitaba a que si lo deseaba, revendiese sus productos adquiriéndolos de un distribuidor autorizado en el territorio de la Unión Europea. El Demandado hizo reformas en la página web, puso el logo de la Demandante, y modificó textos e imágenes para evitar confusión entre productos auténticos y falsos. El Demandado empezó a realizar pedidos (desde el 7 de noviembre de 2014, hasta el 28 de enero de 2016) al distribuidor autorizado señalado por la Demandante. Esto demuestra la buena fe y la verdadera intención del Demandado, la cual es comercializar los productos del Demandante.

- El Demandado ostenta desde 2010 un interés legítimo y un derecho a ejercer su actividad comercial en el mercado español, siendo la mejor manera de ejercitar dicho derecho hacerlo desde una tienda online para la que registró el nombre en dominio en disputa <steelie.es>.

- La carta a la que hace referencia la Demandante de marzo 2016 nunca fue recibida por el Demandado. Sí se recibió y fue respondida la carta remitida el 3 de octubre de 2014, lo que demuestra la buena fe del Demandado y su deseo de continuar las relaciones comerciales con la Demandante.

- El nombre del dominio en disputa nunca se registró para venderlo o alquilarlo a la Demandante o para impedir a ésta el ejercicio de su "supuesto derecho previo", sino para desarrollar la actividad comercial del Demandado.

- Las partes han colaborado durante casi dos años, vendiendo el Demandado los productos de la Demandante adquiridos a un distribuidor en España de la Demandante.

- Desde la recepción de la carta de 3 de octubre de 2014 el Demandado hizo reformas en el sitio web, incluyó el logo de la Demandante, y modificó los textos y las imágenes para evitar que existiese confusión entre productos auténticos y falsos. Igualmente, el Demandado está de acuerdo en acatar y realizar cualquier reforma en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa <steelie.es> a petición de la Demandante para continuar colaborando juntos.

En virtud lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la Demanda.

6. Debate y conclusiones

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 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

El primero de los elementos necesarios 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.

En el presente procedimiento ha quedado acreditado a juicio del Experto que la Demandante es titular de la marca STEELIE con efectos en España, y por tanto a los efectos del Reglamento la Demandante es titular de Derechos Previos.

Sentada la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre la marca STEELIE, restaría, en segundo término, examinar si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con la marca STEELIE sobre la que la Demandante ostenta los referidos Derechos Previos.

Resulta indubitado, al comparar el nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante antes expuestos, que ambos son idénticos. No en vano, si sustraemos el dominio de primer nivel correspondiente al código de país ".es" del nombre de dominio en disputa <steelie.es> y comparamos la parte restante de dicho nombre de dominio con los Derechos Previos de la Demandante, comprobamos que existe identidad absoluta entre los mismos, lo que conduce al entendimiento por el Experto de que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, según ha sido entendido por numerosas decisiones anteriores.

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 necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

La literalidad de lo anterior parecería imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los expertos en el Reglamento y la Política UDRP. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante demuestre de manera *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizacaíno Galantini / (43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002; *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L*, Caso OMPI No. DES2010-0006).

Así, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o

intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, le corresponde a éste, en el Escrito de Contestación, aportar pruebas de la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En relación con lo anterior, el Demandado vierte una serie de afirmaciones en su escrito de Contestación a la Demanda consistentes, básicamente, en afirmar que ostenta interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa amparado en el derecho de ejercer su actividad comercial de vender productos de la Demandante en el mercado español, siendo la mejor manera de ejercitar dicho derecho mediante el registro y uso del nombre en dominio en disputa <steelie.es>.

Sin embargo, existen a juicio de este Experto otra serie de circunstancias muy relevantes que han de ser tomadas en consideración a la hora de identificar la existencia o no de interés legítimo en el Demandado. El primero de esos elementos es el hecho de que el Demandado distribuyó en España a través del sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa falsificaciones de productos de la Demandante que habían sido adquiridos previamente fuera del territorio de la Unión Europea e introducidos después en el mismo sin su autorización. Igualmente, ha quedado constatado en el procedimiento de la documental aportada por las partes que la Demandante requirió al Demandado el cese en su conducta manifestada en una serie de actuaciones a realizar. En efecto, ante el requerimiento de la Demandante, el Demandado se abstuvo aparentemente de distribuir productos falsificados provenientes de una importación paralela no autorizada por la Demandante.

En este sentido, y tal y como ha sido afirmado por, entre otras, la decisión dictada en el caso *Beckman Coulter, Inc. v. INSTRUMENTACION CIENTIFICA TECNICA, S.L. / INSTRUMENTACION CIENTIFICO TEC*, Caso OMPI No. DES2012-0022, el hecho de que el Demandado ejercite su derecho a la venta de productos de terceros, bajo el calificativo de “revendedor” o similar no permite calificar per se su actuación como legítima. De la misma manera, no puede calificarse como de interés legítimo el hecho de realizar importaciones paralelas de productos falsificados, como lo atestiguan, entre otras, las decisiones dictadas en los casos *Lilly ICOS LLC v. Dan Eccles*, Caso OMPI No. D2004-0750 o en los siguientes procedimientos *Farouk Systems, Inc. v. QYM*, Caso OMPI No. D2009-1572; *Farouk Systems, Inc. v. JYY*, Caso OMPI No. D2009-1573; *Farouk Systems, Inc. v. XR*, Caso OMPI No. D2009-1584; *Farouk Systems, Inc. v. LQ*, Caso OMPI No. D2009-1586; *Farouk Systems, Inc. v. HYQ*, Caso OMPI No. D2009-1620; *Farouk Systems, Inc. v. YY*, Caso OMPI No. D2009-1623; *Farouk Systems, Inc. v. ZC*, Caso OMPI No. D2009-1624; *Farouk Systems, Inc. v. JR*, Caso OMPI No. D2009-1635; *Farouk Systems, Inc. v. ZYJ*, Caso OMPI No. D2009-1639; *Farouk Systems, Inc. v. FT*, Caso OMPI No. D2009-1640; *Farouk Systems, Inc. v. LMW*, Caso OMPI No. D2009-1658.

Sin perjuicio de que en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa se hayan podido vender productos falsificados, el Demandado señala que dejó de comercializar los mismos para revender los productos adquiridos de un distribuidor autorizado de la Demandante. El Demandado alega en su escrito de Contestación a la Demanda que son pruebas de su buena fe las reformas que hizo en la página web al incluir el logo de la Demandante, modificar los textos e imágenes para evitar confusión entre productos auténticos y falsos y al realizar pedidos al distribuidor autorizado señalado por la Demandante. El Demandado señala que su finalidad es comercializar los productos del Demandante.

En opinión del Experto el hecho de que se haya dejado de comercializar los productos falsificados como consecuencia del requerimiento recibido por el Demandado el 3 de octubre de 2014 y que el Demandado haya adquirido productos de un distribuidor autorizado de la Demandante no constituye por sí mismo evidencia del uso legítimo o de buena fe del nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento. En efecto, este Experto considera que del requerimiento remitido por la Demandante no se puede extraer una autorización expresa de la Demandante a favor del Demandado para utilizar la marca STEELIE de la Demandante como nombre de dominio ni para incluir la marca en la página web del Demandado. El Experto en el presente caso, y a la vista de las evidencias en el procedimiento, considera que el Demandado estaría llevando a cabo su actividad de comercialización de los productos de la Demandante a través de un nombre de dominio en disputa que consiste íntegramente en la marca STEELIE de la Demandante sin contar con una autorización para ello.

Asimismo, el Experto considera que a la vista del uso del nombre de dominio en disputa, el hecho de que el

Demandado tuviera o no una autorización de la Demandante para la reventa de los productos resulta irrelevante a los efectos de determinar si, en el presente caso, el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En opinión de este Experto, el Demandado tampoco ha conseguido aportar pruebas de la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o un uso legítimo y leal o no comercial a los efectos del Reglamento. Sobre la base de lo anterior, y amparado en lo sostenido en decisiones previas de otros expertos, difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa dado que el nombre de dominio en disputa consiste íntegramente en los Derechos Previos de la Demandante y la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa incluye la denominación "NITE IZE" de la Demandante junto con las expresiones "Steelie de Nite Ize" o "[Copyright] 2016 Steelie by Nite Ize". El Demandado alegaba en su escrito de Contestación a la Demanda que son pruebas de su buena fe las reformas que hizo en la página web al incluir el logo de la Demandante y modificar los textos e imágenes para evitar confusión entre productos auténticos y falsos. Sin embargo, este Experto no está de acuerdo con que el uso alegado por el Demandado del nombre de dominio en disputa sea un uso de buena fe a los efectos del Reglamento (ello con independencia de si el Demandado consigue o no evitar confusión entre productos auténticos o falsos). En opinión del Experto la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa es susceptible de causar confusión en los usuarios de Internet en cuanto al origen de la web y/o del nombre de dominio en disputa así como de causar confusión por asociación con la Demandante, especialmente al consistir el nombre de dominio en disputa íntegramente en la marca STEELIE de la Demandante, e incluirse en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa de manera preeminente la denominación "NITE IZE" de la Demandante junto con las expresiones "Steelie de Nite Ize" o "[Copyright] 2016 Steelie by Nite Ize".

A la vista de las circunstancias, el Experto considera que no se puede calificar el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado como un uso legítimo, leal, no comercial o de buena fe, especialmente cuando el uso del nombre de dominio en disputa es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con la Demandante o confusión en cuanto al origen.

Adicionalmente, el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo la denominación "steelie". Igualmente, no se ha demostrado que el Demandado sea titular de derecho alguno sobre la marca STEELIE, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante, más bien todo lo contrario.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancias que permitan, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe. A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. Asimismo, de las evidencias del expediente, el Experto ha observado que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para resolver a una página web en la que el Demandado supuestamente vendería productos de la Demandante (anteriormente se habría utilizado el nombre de dominio en disputa para la venta de supuestas falsificaciones) y el Demandado ha incluido en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa la denominación "NITE IZE" de la Demandante y las expresiones "Steelie de Nite Ize" o "[Copyright] 2016 Steelie by Nite Ize".

A la vista de las circunstancias, el Experto considera que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa con fines comerciales para atraer a su página web usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o asociación de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa. El Experto considera que la actuación del Demandado constituye registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe a los efectos del Reglamento.

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 <steelie.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 12 de noviembre de 2016