

DECISIÓN DEL EXPERTO

Sport Street, S.L. c. A. G. H.

Caso No. DES2021-0048

1. Las Partes

La Demandante es Sport Street, S.L., España, representada por deloyers abogados, España.

La Demandada es A. G. H., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El 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 28 de diciembre de 2021. El 29 de diciembre de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de diciembre de 2021, 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 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 7 de enero de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de enero de 2022. 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 31 de enero de 2022.

El Centro nombró a R. C. E. como Experto el día 8 de febrero de 2022, 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 una empresa española que opera en el sector de la venta al por menor de ropa, calzado, complementos y material deportivo, a través de una red de tiendas físicas (propias, participadas o franquiciadas) y de una tienda online propia. La Demandante cuenta con más de 350 tiendas físicas, estando establecida en todo el territorio español y en varios países del mundo (incluyendo Francia y Portugal). El Experto, haciendo uso de los poderes generales que le confiere el Reglamento, ha consultado la página web de la Demandante “www.decimas.com”.

La Demandante opera bajo la marca DECIMAS, que se ha registrado en el ámbito europeo, así como en otras jurisdicciones, incluyendo:

- La Marca Internacional No. 1069130, DECIMAS, figurativa, registrada el 9 de febrero de 2011, en las clases 25, 28 y 35;

- La Marca de la Unión Europea No. 005455704, DECIMAS, figurativa, registrada el 20 de diciembre de 2007, en las clases 25, 28 y 35; y

- La Marca Española No. 2490101, DECIMAS, mixta, registrada el 7 de enero de 2003, en la clase 35, (colectivamente la “marca DECIMAS”).

La Demandante también es titular de varios nombres de dominio relativos a su marca DECIMAS, incluyendo <decimas.com> (registrado el 7 de enero de 2000) y <decimas.es> (registrado el 9 de febrero de 1999), que se encuentran ligados a su página web corporativa, en la que promociona y comercializa sus productos.¹

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 11 de marzo de 2020 y se encuentra redireccionado a una página web en idioma español (la página web “www.decimases.com”), que en la pestaña de su página de inicio contiene la representación de un carro de compra y la indicación “*Tienda Replicas Camisetas Y Equipaciones De Futbol Baratas 2022 A Precio De Descuento, Calidad Buena Y Entrega Rápida. - Decimases.Com*”. Esta página web contiene en la parte izquierda de su encabezamiento la palabra “Decimases”, escrita en letras minúsculas de color negro salvo su letra inicial “D”, que se representa de forma destacada, en mayúscula de mayor tamaño y con un relleno de varios colores (morado, azul, naranja y amarillo). En esta página web se oferta la venta de camisetas y equipaciones de futbol de diversos equipos tanto españoles como extranjeros. Los precios de los artículos comercializados se encuentran en euros. En su sección de contacto se incluye un formulario de contacto, así como el nombre de una entidad mercantil (“decimases.com International Trade Co., Ltd”), una persona de contacto y una dirección de correo electrónico, sin indicar ninguna dirección física de contacto ni los datos fiscales de la entidad mercantil mencionada. La nota de derechos de autor o copyright de esta página no hace referencia a su titular, sino a la propia página, señalando “Derechos © 2022 www.decimas.com.es. Todos Los Derechos Reservados”.

¹ Otros nombres de dominio de la Demandante, con arreglo a la Demanda, son <decimas.fr>, <decimas.hk>, <decimas.co.uk>, <decimas.com.tw>, <decimas.tw>, <decimas.it>, <decimas.de>, <decimas.in>, <decimas.mx>, y <decimas.pt>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca DECIMAS de la Demandante, no existiendo ningún factor de diferenciación, por lo que genera absoluta confusión.

La Demandada carece de derechos legítimos o intereses sobre el nombre de dominio en disputa, pues no es comúnmente conocida por la denominación “decimas”, no se encuentra autorizada o relacionada con la Demandante, ni utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios. El nombre de dominio en disputa se utiliza para crear confusión con la marca DECIMAS, tratando de aprovecharse de la reputación y posición en el mercado de la Demandante, para comercializar réplicas de camisetas de futbol, que parecen de dudosa legitimidad. El encabezado de la página web a la que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa da a entender que no se trata de productos originales sino réplicas (señalando que son “réplicas de camisetas de futbol”). La página no hace referencia a ninguna cesión de derechos o licencia habilitante, y carece de ciertos requisitos legales como la indicación de unas condiciones de compra y una política de privacidad actualizada. La misma empresa y persona de contacto mencionadas en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, parecen gestionar otras páginas en las que constan los mismos datos de contacto, de forma que el nombre de dominio en disputa forma parte de un conjunto de sitios web destinados a ofertar réplicas de camisetas de futbol.²

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La mala fe de la Demandada se pone de manifiesto por la intención de generar confusión en los consumidores, para, aprovechándose del reconocimiento internacional de la Demandante, promocionar productos relacionados con los comercializados por la Demandante, que tiene también una sección de equipamiento para futbol. La confusión generada ha sido puesta de manifiesto por uno de los clientes de la Demandante, mediante un correo electrónico en el que expresa su preocupación por haber confundido las páginas web de las Partes.

La Demandante cita una decisión adoptada en virtud del Reglamento que considera aplicable al caso,³ y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.

El Experto quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

² La Demandante cita las siguientes páginas web: “www.futbollufo.org”; “www.camisetasfutbolspain.com.es”; “www.shopwithx.com”; “www.myluxurymarkets.com”; “www.solefootball.net”; “www.camisetadefutbol.com”; “www.madridshop.info”; “www.sofutbol.net”; “www.camisetasbaratas.com.es”; “www.cornerfootball.top”; “www.newlifestyleproperties.com”; “www.mascamisetasnba.com.es”; “www.taller1212.com”; “www.nbacamisetas.top”.

³ La Decisión *Skechers U.S.A, Inc II c. Isaac Witt*, Caso OMPI No. DES2018-0016.

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas relativas al término “decimas”, registradas, entre otras jurisdicciones, en la Unión Europea y en España, siendo tales registros válidos en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca DECIMAS.

La marca DECIMAS, utilizada por la Demandante para identificarse en el mercado y prestar sus servicios de venta al por menor dentro del sector deportivo, se reproduce en el nombre de dominio en disputa de forma íntegra e idéntica, añadiendo el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. En consecuencia, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

La Demandada no ha comparecido ni contestado a la Demanda, no alegando ningún tipo de derecho o interés legítimo, ni desvirtuado las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante. La Demandada ha tenido la oportunidad de proporcionar una explicación razonable (si es que la hubiera habido), así como evidencias que pudieran sustentar la existencia a su favor de derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, sin embargo, no lo ha hecho.

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por lo tanto, el Experto puede inferir ante la ausencia de contestación que, en un balance de las probabilidades, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos que justifiquen su registro y uso del nombre de dominio en disputa, atendiendo a las circunstancias del caso, *inter alia*:

(i) la falta de similitud entre el nombre de la Demandada y la denominación “decimas” en que consiste el nombre de dominio en disputa;

(ii) los nombres de la persona de contacto y de la empresa que consta como titular en la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa, tampoco coinciden ni incluyen el término “decimas”;

(iii) la falta de titularidad por parte de la Demandada de ninguna marca o nombre comercial válido en España que contenga o consista en el término “decimas”;⁴

(iii) la existencia, conforme a lo alegado por la Demandante, de circunstancias que permiten considerar, en un balance de probabilidades, que los productos (camisetas y ropa deportiva) comercializados en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, no son genuinos, sino replicas, no constando que las mismas hayan sido autorizadas por los titulares de las marcas afectadas;

(iv) la circunstancia de no ser objeto el nombre de dominio en disputa de uso directo, sino de encontrarse redireccionado a la página web “www.decimases.com”, habiendo sido el nombre de dominio <decimases.com> registrado el mismo día de la notificación de la Demanda en el presente procedimiento; y

(v) la falta de contestación de la Demandada, que no ha comparecido para acreditar la existencia de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, ni para refutar las alegaciones de la Demandante.

Es importante destacar que, con arreglo al Reglamento y la Política UDRP, el uso de un nombre de dominio en relación a actividades ilegales, como la venta de productos falsificados, nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a su titular, incluso si se indica en la página web en la que éstos son comercializados o en el propio nombre de dominio, que se trata de “replicas” o de “reproducciones”. Véase en este sentido la sección 2.13 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Además, el Experto nota la semejanza de los nombres de dominio utilizados por la Demandante para sus páginas corporativas (<decimas.com> y <decimas.es>), siendo el nombre de dominio en disputa una combinación de los mismos que aparentemente busca aprovecharse de un potencial riesgo de confusión.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandada no ha refutado las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante, pudiendo concluir que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

El Experto ha comprobado, mediante diversas búsquedas en Internet, que la Demandante y su marca DECIMAS gozan de notable presencia en Internet y probable notoriedad dentro de su sector de ropa y complementos deportivos, al menos dentro del territorio español, donde la Demandante posee tiendas físicas identificadas con su marca DECIMAS en numerosas localidades.

⁴ En este sentido, el Experto, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado en las bases de datos oficiales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, que no consta que la Demandada ostente ninguna marca o nombre comercial relativo al término “decimas”.

El Experto considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que la Demandada ha obrado de mala fe:

(i) como ha podido comprobar el Experto, la Demandante y su marca DECIMAS gozan de notoriedad dentro de su sector y notable presencia en Internet;

(ii) las Partes operan dentro del mismo ámbito o sector, relativo a la comercialización al por menor de ropa y complementos deportivos, de forma general en el caso de la Demandante y concretamente referidos al deporte del fútbol en el caso de la Demandada;

(iii) la Demandante oferta sus servicios y opera internacionalmente, pero de modo principal en España, donde tiene tiendas físicas identificadas por la marca DECIMAS en numerosas localidades, estando localizada y operando la Demandada aparentemente también en España, conforme a los datos de registro del nombre de dominio en disputa y el contenido de su página web, que se muestra en idioma español e incluye precios en euros;

(iv) el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca DECIMAS y también prácticamente idéntico a los nombres de dominio utilizados por la Demandante para sus páginas corporativas (<decimas.com> y <decimas.es>);

(v) el término “decimas” no parece guardar relación alguna con la Demandada, ni con la empresa y persona de contacto que figura en la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa; y

(vi) la Demandada no ha contestado a la Demanda, no acreditando ningún tipo de derecho o de intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, y no ha refutado las alegaciones de la Demandante sobre su mala fe.

Estas circunstancias, cumulativamente, apuntan a la mala fe de la Demandada en el sentido del Reglamento, llevando al Experto a concluir, en un balance de probabilidades, que la Demandada, apuntó a la Demandante y su marca DECIMAS al efectuar el registro del nombre de dominio en disputa y lo ha utilizado, buscando la confusión y asociación con la marca de la Demandante, para aumentar el tráfico del sitio web al que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa (“www.decimases.com”); todo ello con la finalidad de obtener un presumible beneficio económico derivado de la confusión de los consumidores potenciales de la Demandante, con el consiguiente detrimento de la actividad comercial de la Demandante. Esta conducta de la Demandada impide además a la Demandante el registro y uso del nombre de dominio en disputa correlativo a su marca en relación al ccTLD “.com.es”.

El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

/R. C. E./

R. C. E.

Experto

Fecha: 23 de febrero de 2022