

DECISIÓN DEL EXPERTO

CROSSFIT, INC. c. ANTONIO REY GONZÁLEZ

CASO NO. DES2017-0020

1. Las Partes

La Demandante es Crossfit, Inc. con domicilio en Prescott, Arizona, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Antonio Rey González, con domicilio en Vigo, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <crossfit.es>.

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de mayo de 2017. El 9 de mayo de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de mayo de 2017, Red.es envió al Centro vía 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 del nombre de dominio en disputa. 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 15 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de junio de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de junio de 2017.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 19 de junio 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

Crossfit, Inc. es el nombre de una empresa norteamericana fundada en el año 2000 por Greg Glassman, preparador físico y creador de un sistema de entrenamiento que ya ideó en 1974 y fue perfeccionando y poniendo en práctica hasta llegar a implantar un primer gimnasio en California en 1995 y, más adelante la empresa, cuya expansión internacional a día de hoy es un hecho.

CROSSFIT es una marca registrada en muchos países del mundo, entre ellos destaca a los efectos que nos interesan el registro de la Marca de la Unión Europea No. 5049192 solicitada en mayo de 2006, con prioridad de 7 de febrero de 2006 y concedida en 2 de agosto de 2007 para las clases 9, 38 y 41.

La Demandante es titular del nombre de dominio <crossfit.com>, bajo el que está direccionada el sitio web que utiliza la marca CROSSFIT y que está activa. El nombre de dominio en disputa es <crossfit.es>, titularidad del Demandado, y bajo cuya dirección no hay sitio web activo alguno. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado el 7 de septiembre de 2007.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Explica la Demandante que Crossfit, Inc. es una compañía norteamericana cuyo objeto social es el de formar en entrenamiento físico y nutrición a través de Internet o de seminarios presenciales. Es una compañía fundada en el año 2000 por el creador del método y que se ha expandido por todo el mundo. Existen hoy en día miles de gimnasios afiliados a este sistema en todo el mundo, resultando que solo en España hay más de 300.

CROSSFIT es actualmente una marca prestigiosa y notoria que garantiza el origen empresarial siendo muy exigente en la afiliación de nuevos miembros. La prensa, especializada o no, se ha hecho eco en múltiples ocasiones del éxito del programa, reflejándose así en los artículos que aporta acompañando su escrito de Demanda.

La Demandante es titular de numerosas marcas en diversos países del mundo tal como puede apreciarse en los anexos que acompaña, y en concreto es titular del registro de la Marca de la Unión Europea No. 5049192 solicitada el 2 mayo de 2006, con prioridad de 7 febrero de 2006 y concedida el 2 de agosto de 2007 para las clases 9, 38 y 41.

Para la Demandante es claro que el nombre de dominio en disputa es exacta e idéntica reproducción del de la Demandante y es también claro que resulta confundible con la marca notoria de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa no se corresponde con ningún nombre del Demandado quien carece de derechos o intereses legítimos.

Asimismo, afirma la Demandante que el Demandado actuó sin duda de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, pues por la notoriedad de la marca era claro que tenía que conocerla, como ha sido establecido por diversas decisiones bajo el Reglamento que cita. No hay contenido en la web ni material de ningún tipo que justifiquen tal registro, por lo que lo mantienen pasivamente aparcado sin darle uso alguno. En este sentido, apunta la Demandante que tal actitud debe interpretarse, como han efectuado diversas resoluciones bajo el Reglamento, como una circunstancia acreditativa de la mala fe.

Considera la Demandante que han quedado probadas las tres circunstancias que establece el Reglamento para que se estime la Demanda, solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado afirma que registró el nombre de dominio en disputa, como aficionado al entrenamiento personal, y pensando que estaba registrando una denominación común que designaba un tipo de rutinas de gimnasia.

Considera extraño que alguien se pueda apropiarse como “dueño” de esa denominación al ser un concepto conocido y que agrupa una serie de rutinas deportivas determinadas.

El Demandado afirma que desconocía que la denominación “Crossfit” fuera objeto de una marca desde 2006 en la Unión Europea, pero en todo caso – según sigue diciendo – la denominación ya estaba popularizada con anterioridad y la empresa Crossfit, Inc. todavía no había comenzado sus actividades en España.

El Demandado afirma que su interés por la denominación “Crossfit” se corresponde con su afición por el deporte y por el tipo de rutinas de entrenamiento que, generalmente, se corresponden con la denominación “Crossfit” o entrenamiento cruzado, y que se expanden espontáneamente por los gimnasios. Considera el Demandado que una cosa es la denominación oficial “Crossfit” y otra que se despoje a un ciudadano europeo de un nombre de dominio realizado con el fin de difundir los principios del “Crossfit”.

Considera el Demandado que la Demandante no ha probado la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa y que como disciplina de gimnasia que comenzaba a extenderse por España en 2007 y cuya denominación es utilizada de forma común por Google o Wikipedia, viniendo a decir que el término se ha vulgarizado.

Por último se pregunta el Demandado en qué se ha beneficiado o si ha intentado vender el nombre de dominio en disputa, o si se ha aprovechado de la reputación de la empresa Demandante preguntas cuya respuesta obviamente es negativa, para acabar solicitando la desestimación de 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”.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante, pasamos a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

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

Además de razonar y justificar su vinculación con el origen de la denominación que reivindica, la Demandante ha acreditado su titularidad sobre más de 80 registros de marcas registradas en varios países del mundo, entre los que podemos indicar Estados Unidos de América, México y el territorio de la Unión Europea, todas ellas incluyendo el término "Crossfit", en algunos casos también acompañado de otros elementos, sean estos denominativos o gráficos.

Con respecto a la marca registrada de la Unión Europea, la Demandante presentó su solicitud con fecha de prioridad 7 de febrero de 2006 con base en una marca registrada en Canadá, habiendo sido registrada el 2 de agosto de 2007.

En opinión de este Experto la Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos sobre el término "Crossfit".

Es claro que se produce una total identidad entre las marcas CROSSFIT de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <crossfit.es>.

A este respecto debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones adoptadas bajo el Reglamento, la partícula ".es" identifica el nivel superior del nombre de dominio y generalmente no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los derechos de una demandante.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Aunque la carga de la prueba de todo lo que se alegue en el presente procedimiento, corresponde en principio a la Demandante, basta acreditar para este requisito la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, como se ha hecho en la Demanda, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario, en aras a no convertir la acreditación de este requisito en una prueba negativa o diabólica para la Demandante.

La Demandante ha acreditado la titularidad y la notoriedad de sus derechos marcarios sobre el término "Crossfit", afirmando que el Demandado no ostenta derechos ni intereses legítimos.

Por otro lado, el Demandado se limita a afirmar su interés por la tipología de rutinas que se vienen conociendo bajo la denominación "Crossfit", sin acreditar un interés real y legítimo que justifique la adquisición y la posesión pasiva del nombre de dominio en disputa. Más bien todo lo contrario, al reconocer la vinculación de la denominación que utiliza en el nombre de dominio en disputa con aquellos servicios que protegen las marcas de la Demandante, agudiza la necesidad de justificar y probar su interés sobre la coincidente denominación, llegando a confundir el uso a título no de marca – como la necesaria cita en diarios, artículos de prensa y páginas de Internet - para informar, bien diferente de su utilización para explotarla, como sería su utilización en el registro de un nombre de dominio.

A mayor abundamiento, de forma indirecta, por parte del Demandado se reconoce la notoriedad de la marca, habiendo afirmado con sus propias palabras que "(...) aunque es obvio que ningún gimnasio debería ostentarla públicamente, por respeto a la marca registrada".

A través del nombre de dominio en disputa el Demandado, contrariamente a lo afirmado en su escrito, realiza un uso en el tráfico económico y no informal del derecho exclusivo que la Demandante ostenta sobre las marcas CROSSFIT.

Por lo expuesto, este Experto no aprecia interés legítimo por parte del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que pese a haber contestado a la Demanda, el Demandado no ha acompañado ningún documento dirigido a acreditar un eventual interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, como habría sido lo propio para poder superar el presente requisito. El hecho de que conozca perfectamente la existencia del sistema de entrenamiento denominado "Crossfit", como bien afirma en su Contestación, junto a la inexistencia de un derecho o interés legítimo en que pueda excusar mínimamente dicho registro, reafirma lo dicho por este Experto.

De acuerdo con las circunstancias, hechos y documentación que constan en el expediente, este Experto considera que la Demandante ha demostrado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa en tanto que, conforme a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, (i) el Demandado no parece que haya sido conocido como "Crossfit" ni por el nombre de dominio en disputa, y (ii) no consta que el Demandado sea titular de derechos sobre el término "Crossfit", sin que el Demandado haya refutado las alegaciones y pruebas *prima facie* de la Demandante.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplido también el segundo requisito exigido 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.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- 1) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de esta, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o
- 2) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- 3) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- 4) Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- 5) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

Como se ha observado con anterioridad, la Demandante ha acompañado prueba de sus Derechos Previos, materializados en una marca de la Unión Europea que contiene la denominación "Crossfit". También ha aportado varios artículos fechados en los años 2004, 2010 y 2011 en relación con esta marca.

A juicio de este Experto la Demandante ha acreditado la notoriedad de la marca CROSSFIT. Como confirmación de lo indicado, este Experto ha realizado la búsqueda del término "Crossfit" en el buscador de

Google, obteniendo un total de más de 97 millones de resultados. Una muestra tomada al azar relaciona dicha denominación con el origen que indica la Demandante.

Considerando que ha quedado acreditado que “Crossfit” es una denominación muy conocida en el sector del deporte, concretamente en el del entrenamiento personal, con implantación en el mercado nacional e internacional, resulta plausible concluir que el Demandado era perfectamente conocedor de la notoriedad de la marca CROSSFIT, y la existencia de las marcas invocadas por la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se desprende, además, de las propias manifestaciones del Demandado quien afirma que inscribió el nombre de dominio en disputa conocedor que se trataba de la denominación de unas rutinas deportivas de entrenamiento, aunque manifestaba desconocer que estaba protegida. Por otro lado, el Demandado acepta la notoriedad de la marca CROSSFIT cuando afirma que la rutina y el nombre han pasado al acervo popular, en el sentido de que están muy extendidas o son muy conocidas. O de otra manera, al referirse a Wikipedia desvela su capacidad para acceder a esas fuentes en las que se explica concienzudamente el origen, creador, titular y fórmulas de comercialización del servicio.

La citada circunstancia es de por sí suficiente para considerar que el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa se ha realizado de mala fe según lo dispuesto en el punto a) o c) del art. 2 del Reglamento.

Otro factor importante a considerar es que tal y como han acreditado la Demandante y ha podido comprobar personalmente el Experto el nombre de dominio en disputa <crossfit.es> no conduce a ninguna página web en activo, dando en la actualidad un mensaje de error cuando se quiere acceder al sitio web. Accediendo a la página web identificada bajo el nombre de dominio en disputa, este Experto ha podido comprobar que no se presenta contenido alguno en la misma, lo que puede ser acreditativo de una posesión pasiva del nombre de dominio en disputa. Es decir, a la vista de la prueba aportada y de las comprobaciones realizadas personalmente por el Experto, el Demandado no utiliza, ni ha utilizado con anterioridad, la página para ofrecer sus propios productos o servicios. Esta inactividad unida al hecho de que el nombre de dominio en disputa reproduce una marca notoria pone de manifiesto que el registro por parte del Demandado ha tenido como única finalidad reservarse la denominación obstaculizando el registro del nombre de dominio por parte de la empresa titular de la marca.

En este sentido se pronuncian diversas decisiones bajo el Reglamento: *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041: “Otro factor importante a considerar es que tal y como han acreditado las Demandantes y ha podido comprobar personalmente el Experto el nombre de dominio <opel-corsa.es> no conduce a ninguna página web en activo, dando en la actualidad un mensaje de error cuando se quiere acceder al sitio web. Es decir, a la vista de la prueba aportada y de las comprobaciones realizadas personalmente por el Experto, la Demandada no utiliza, ni ha utilizado con anterioridad, la página para ofrecer sus propios productos o servicios. Esta inactividad unida al hecho de que el nombre de dominio reproduce una marca notoria pone de manifiesto que el registro por parte de la Demandada ha tenido como única finalidad obstaculizar el registro del nombre de dominio por parte de la empresa titular de la marca”. En parecido sentido el caso *Sogrape Vinhos, S.A. c. Ana Maria Fernandez Segovia*, Caso OMPI No. DES2017-0003: “Además, respecto al posible uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, si bien el mismo no haya sido nunca objeto de uso, no habiendo sido vinculado a ninguna oferta concreta de bienes o servicios, como han declarado numerosas decisiones previas, esta circunstancia unida a otras pruebas de mala fe podría llevar a la conclusión de que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa equivale a un uso de mala fe.”. O el reciente caso *The British School of Barcelona, S.A. c. Education in Excellence, S.L.*, Caso OMPI No. DES2016-0003 “En la actualidad, la Demandada no utiliza el Nombre de Dominio para promocionar su actividad o para dirigir a una página Web que la identifique; tan solo aparece el siguiente mensaje: ‘Site is offline for maintenance’. Sin embargo, dadas las circunstancias, este uso pasivo del Nombre de Dominio puede considerarse igualmente contrario a la buena fe”.

Este Experto ha tratado de obtener alguna reseña adicional que acredite la más mínima actividad en el pasado en la web identificada por el nombre de dominio en disputa <crossfit.es>, sin que se haya detectado

un solo uso en la web.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido 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 <crossfit.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 4 de julio de 2017