

DECISIÓN DEL EXPERTO

Skechers U.S.A., Inc. II c. S.S.
Caso No. DES2018-0048

1. Las Partes

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

El Demandado es S.S., con domicilio en Aurillac, Francia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <zapatillaskechers18.es> (el “Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es InternetX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2018. En la misma fecha, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 26 de diciembre 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.

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 diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de enero de 2019. El Demandado, identificado en la persona de S.S. no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de enero de 2019.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 29 de enero de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

a) La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas con efectos en España:

-Marca española no. 1739139 SKECHERS, denominativa, solicitada el 13 de enero de 1993 y registrada el 5 de octubre de 1993 en la clase 25;

-Marca española no. 2520158 SKECHERS, denominativa, solicitada el 3 de enero de 2003 y registrada el 17 de junio de 2003 en la clase 18;

-Marca de la Unión Europea no. 4307691 SKECHERS, denominativa, solicitada el 15 de febrero de 2005 y registrada el 12 de abril de 2006 en las clases 18, 25 y 35;

-Marca de la Unión Europea no. 2992535 SKECHERS, denominativa, solicitada el 30 de diciembre de 2002 y registrada el 29 de septiembre de 2004 en la clase 18;

-Marca de la Unión Europea no. 8706806 SKECHERS, denominativa, solicitada el 24 de noviembre de 2009 y registrada el 4 de mayo de 2010 en las clases 25 y 26;

-Marca de la Unión Europea no. 14466131 SKECHERS, mixta, solicitada el 13 de agosto de 2015 y registrada el 10 de diciembre de 2015 en las clases 10, 18 y 25.

b) La Demandante es una compañía norteamericana fabricante de zapatillas deportivas.

d) El Demandado es el titular del Nombre de Dominio <zapatillasskechers18.es> registrado el 10 de mayo de 2018, cuya página web consiste en "Skechers España Tiendas Online", en la que aparentemente se venden zapatillas deportivas Skechers y, en la que se reproduce la marca SKECHERS de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con sus Derechos Previos de marca, por los siguientes motivos:

- La Demandante alega la importancia y difusión de las zapatillas deportivas SKECHERS en el mercado, así como su reputación entre el público consumidor. La Demandante acredita la reputación de sus productos a través de la información contenida en Wikipedia, en diversos artículos de prensa en España, y de los resultados de una consulta efectuada en Google sobre la denominación "Skechers", y que se refieren todos ellos a la Demandante (Anexo no. 2 a la Demanda).

- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre el término que forma parte del Nombre de Dominio, por ser titular de una pluralidad de marcas tanto españolas como de la Unión Europea registradas bajo la denominación SKECHERS que, según alega, resultan signos notorios en el mercado entre el público consumidor. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho. La Demandante acredita su titularidad sobre todas las referidas marcas, aportando las fichas de registro extraídas de los sitios web de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Anexo no. 3 a la Demanda).

- La Demandante alega que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca SKECHERS de su titularidad, con excepción de la inclusión de los términos “zapatillas” y “18”, que considera genéricos y, en particular con respecto al primer requisito, estrictamente vinculado al producto comercializado bajo la marca SKECHERS. Aporta para ello Decisiones anteriores dictadas por este Centro, en materia de riesgo de confusión, por las que se ha venido reconociendo con carácter general que la mera adición de vocablos genéricos añadidos no destruye la identidad o confundibilidad con la marca anterior.

A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma que el Nombre de Dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre del Demandado Senneville Sibyla, ni es comúnmente conocido bajo la denominación “zapatillaskechers18”, por lo que carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

- La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos marcarios sobre la denominación “Skechers”, lo que acredita aportando los resultados de una consulta realizada en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de todos los registros de marcas cuya denominación contenga el término “Skechers”, y que refleja que los únicos registros detectados son las marcas titularidad de la Demandante (Anexos nos. 3-4 a la Demanda).

- La Demandante alega que la documentación aportada demuestra la notoriedad de la marca SKECHERS, y que por lo tanto es absolutamente improbable que el Demandado pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre dicha denominación.

- La Demandante afirma que el Demandado trata de hacerse pasar por ella al identificar su página web como “Skechers España Tiendas Online”, además de utilizar los signos gráficos de la Demandante, lo que no puede considerarse un uso de buena fe ni supone otorgarle al Demandado un derecho o interés legítimo.

A.3. La Demandante considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, con carácter principal por el siguiente motivo:

- La Demandante alega que, dado el carácter notorio de la marca SKECHERS y su importante proyección internacional, con anterioridad al registro del Nombre de Dominio por el Demandado, es posible afirmar que el Demandado actuó de mala fe al registrar el Nombre de Dominio, siendo consciente de que se estaba apropiando de una denominación que identifica de forma notoria a la Demandante y los productos que comercializa en el mercado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante dentro del plazo establecido en el artículo 16a) del Reglamento, por lo que, con arreglo a este precepto, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.

6. Debate y conclusiones

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, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del Nombre de Dominio es de carácter especulativo o abusivo.

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.

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

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el Nombre de Dominio en disputa, en este caso <zapatillaskechers18.es> con las marcas aportadas por la Demandante, y de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. Asimismo, dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de primer nivel (“.es”).

En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de al menos dos marcas españolas y de al menos cuatro marcas de la Unión Europea que comprenden la denominación “Skechers”, con efectos de protección vigentes en España, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre el término “Skechers” a favor de la Demandante.

De la comparativa realizada entre el Nombre de Dominio y la marca SKECHERS de la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la denominación “Skechers”. El término “zapatillas” constituye un elemento meramente descriptivo, referente a los productos de calzado deportivo designados por la marca de la Demandante, y que no evita la similitud hasta el punto de causar confusión entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante. Por otro lado, semejantes observaciones deben hacerse con respecto a la inclusión del guarismo “18”, que también en este caso, no evita la similitud hasta el punto de causar confusión del Nombre de Dominio con respecto a la marca SKECHERS.

Resulta por lo tanto evidente que el Nombre de Dominio controvertido guarda una similitud capaz de crear confusión con las marcas de la Demandante.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre el primero de los requisitos exigidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos exigidos para que exista un registro de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo o *probatio diabolica*, lo cual muchas veces resultaría imposible – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos – en el supuesto que nos ocupa, la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el Nombre de Dominio.

Cabe observar que, si por un lado la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que por otro lado la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las

afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado *prima facie* que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y este último no prueba lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito (véase *Samsung Networks Co., Ltd v. SuperVirtualOffice Corp.*, Caso OMPI No. DVE2010-0001).

En particular, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- El Demandado no es comúnmente conocido bajo la denominación “zapatillaskechers18” en el mercado.
- El Demandado carece de derecho marcario alguno sobre la denominación “Skechers”, al no ser titular de ningún registro vigente a su favor.
- La Demandante alega que la documentación aportada demuestra la notoriedad de la marca SKECHERS, y que por lo tanto es absolutamente improbable que el Demandado pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre dicha denominación.
- La Demandante afirma que el Demandado trata de hacerse pasar por ella al identificar su página web como “Skechers España Tiendas Online”, además de utilizar los signos gráficos de la Demandante, lo que no puede considerarse un uso de buena fe ni supone otorgarle al Demandado un derecho o interés legítimo.

Un factor fundamental para considerar el uso del Nombre de Dominio como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, tanto en el Nombre de Dominio como en la página web, sin incluir, de forma destacada, ningún aviso sobre la verdadera falta de relación entre el Demandado y la Demandante, que pudiera evitar la confusión, hace que sea presumible, de forma falsa, una correlación entre los mismos, que impide considerar que el Nombre de Dominio es utilizado de forma legítima y leal o no comercial. Es más, el Demandado se identifica como “SKECHERS Footwear” en la cabecera de la página web, así haciéndose pasar por la Demandante.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los requisitos exigidos por el 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 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 ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- a) Que el Demandado haya registrado o adquirido el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del Nombre de Dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el Nombre de Dominio; o
- b) Que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio 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
- c) Que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

d) Que el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, 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

e) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas con efectos en España registradas como SKECHERS, así como de su notoriedad entre el público consumidor en el mercado. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de SKECHERS, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado.

La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos alegados por una demandante, se puede fundamentar en el conocimiento por el demandado de la existencia de dichos Derechos Previos de la demandante.

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones, sobre la notoriedad de su marca tanto en España como a nivel internacional, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del Nombre de Dominio, el Demandado tenía conocimiento de la marca SKECHERS de la Demandante. Como señalábamos, una coincidencia fruto de la casualidad habría sido altamente improbable.

Asimismo, el uso de las marcas SKECHERS de la Demandante en la página web explotada bajo el Nombre de Dominio, cuya actividad es precisamente la de comercializar unas zapatillas deportivas, que aparentemente se corresponden con los productos fabricados y comercializados por la Demandante, demuestra que el Demandado tenía perfecto conocimiento de la existencia de las marcas de la Demandante. En este sentido, el Experto ha podido observar que el Demandado utiliza el Nombre de Dominio para comercializar supuestamente productos de la Demandante. En efecto, la página web contenida incluye en su encabezado una de las marcas SKECHERS en su combinación gráfica, pudiendo el usuario de dicho sitio web supuestamente acceder a los distintos modelos de zapatillas para su compra, siendo evidente que quien explota el sitio web bajo el Nombre de Dominio quiere hacerse pasar por un distribuidor oficial y/o autorizado, o por la propia Demandante. Dicho uso no puede calificarse como un uso de buena fe. Pues bien, el hecho de utilizar el sitio web perteneciente al Nombre de Dominio, no hace sino reforzar que el Demandado conocía las marcas de la Demandante a la hora de registrarlas.

Al respecto, son diversas las decisiones que han reconocido que el uso de las marcas de una demandante en la página web contenida en el nombre de dominio, mediante la explotación de los productos identificados con los Derechos Previos de la misma, y sin expresar qué relación mercantil mantiene el demandado con la demandante, puede acreditar la mala fe del titular del nombre de dominio en disputa. En este sentido, se pueden citar, entre otras, *Nite Ize, Inc. c. C., J.M.B.*, Caso OMPI No. DES2016-0026; *Xiaomi, Inc. c. H.Y.*, Caso OMPI No. DES2018-0036; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Société en commandite par action v. J.A.M.G. / Neumáticos Online, S.L. / Todoneumatico Online SL*, Caso OMPI No. DES2013-0027.

A mayor abundamiento, la ausencia de contestación por parte del Demandado, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos o intereses legítimos, necesariamente deben llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el Nombre de Dominio es la de lucrarse, atrayendo usuarios de Internet a su sitio web por la manifiesta confusión que esta produce con la marca de la Demandante.

Por consiguiente, la ausencia de contestación y de prueba en contrario llevan a este Experto a considerar que el registro y uso de <zapatillasskechers18.es> han sido realizados de mala fe, concurriendo por tanto el tercero de los requisitos previstos en el Reglamento.

En conclusión, el Demandado utiliza de forma ilegítima los Derechos Previos de la Demandante con la

voluntad de captar la atención de los consumidores y atraer tráfico comercial a su página web, con ánimo de lucro, y como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento generando confusión entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio, pues se identifica como "Skechers" y presenta un catálogo de zapatillas designadas bajo la marca SKECHERS con ánimo de comercializarlas sin que haya mediado el consentimiento para ello.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <zapatillasskechers18.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 12 de febrero de 2019