

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Salomon S.A.S. c. T.F.  
Caso No. DES2015-0004

### **1. Las Partes**

La Demandante es Salomon S.A.S., con domicilio en Metz-Tessy, Francia, representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es T.F., con domicilio en “Myers”, Mozambique.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es Key-Systems GmbH.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de enero de 2015. El 27 de enero de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de enero de 2015, 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 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 10 de febrero de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de marzo de 2015. 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 3 de marzo de 2015.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 9 de marzo de 2015, 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, Salomon, S.A.S. es una empresa francesa constituida en 1947 y dedicada a la fabricación de material deportivo. Desde el año 1997 la Demandante forma parte de la multinacional Adidas.

La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros internacionales con efectos en España:

Marca	Oficina	Número de Registro	Fecha de Registro	Clasificación
SALOMON	WIPO	375807	24/11/1970	9, 12, 22, 25, 28, 40
SALOMON	WIPO	489108	19/07/1984	6, 8, 9, 12, 16, 18, 34
SALOMON	WIPO	526127	22/03/1988	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41
SALOMON	WIPO	940740	08/06/2007	35
SALOMON	OHIM	5215496	07/07/2006	9, 18, 25, 28

El signo distintivo “Salomon” goza del valor de marca notoria como consecuencia de la fecunda actividad de la compañía.

El nombre de dominio en disputa <zapatillassalomon.es> fue registrado el 8 de marzo de 2014.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

Considera la Demandante que la adición del término genérico “zapatillas” es meramente descriptivo. Por tanto, tal adición no es capaz de excluir el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa <zapatillassalomon.es> y las marcas SALOMON de la Demandante y por ello se da el primer requisito.

Respecto al segundo de los requisitos, niega la Demandante la existencia de algún tipo de asociación con el Demandado y niega, igualmente, autorización al mismo a fin de poder utilizar la marca como nombre de dominio, es decir, <zapatillassalomon.es>.

Además manifiesta que la utilización del logo de la Demandante en el sitio web que gestiona el Demandado es prueba palpable de la falta de derechos o intereses legítimos toda vez carece de todo tipo de autorización.

Finalmente, la Demandante afirma que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con la intención de crear confusión con las marcas de la Demandante persiguiendo atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web. Para ello declara el Demandado ser afiliado de la Demandante, reproduce el logo titularidad de la Demandante y realiza prácticas que podrían reputarse como de competencia desleal por razón de los precios de venta que ofrece por los productos “Salomon”.

##### B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) 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; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

Justifica adecuadamente la Demandante la titularidad de derechos previos sobre el término “Salomon”. Pues bien y a la vista del análisis comparativo entre la marca SALOMON y el nombre de dominio <zapatillassalomon.es> resulta que los mismos son confusamente similares. Efectivamente, la adición de un término genérico a una marca o signo distintivo no aporta distintividad al dominio objeto de este expediente. Además, numerosas decisiones<sup>1</sup> anteriores han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca es por lo general suficiente para dar por cumplido con este requisito (ver *Dr. Grandel GmbH v. Drg Randel Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0829; *Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.*, Caso OMPI No. D2000-1493; *La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen*, Caso OMPI No. D2006-1615; o *Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.*, Caso OMPI No. D2008-1842).

Consecuentemente este Experto considera que queda cumplido el primero de los requisitos del artículo 2 del Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos;**

De acuerdo a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) párrafo 2.11: “Si de manera general se entiende que la carga de la prueba corresponde a la Demandante, los Expertos han reconocido que esta situación puede suponer una función imposible por tratarse de una prueba negativa en la medida que se requiere información que se encuentra fundamentalmente en poder y conocimiento del Demandado”<sup>2</sup>.

En nuestro caso, alega la Demandante que no existe asociación de algún tipo entre las partes y, niega

---

<sup>1</sup> Para efectos de resolver el presente caso, este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.

<sup>2</sup> Traducción del Experto.

autorización de uso de su marca como nombre de dominio a favor del Demandado. Igualmente, alega que la utilización no autorizada del logo de la Demandante en la web del Demandado es prueba palpable de la falta de derechos o intereses legítimos.

Todo ello y habida cuenta del silencio del Demandado, a pesar de la oportunidad que ha tenido de esclarecer las cuestiones que se debaten en este procedimiento, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Aunque no queda alegado por el Demandante queda como hecho cierto el valor de marca notoria de SALOMON. Valor notorio que permite junto con la reproducción del logo "Salomon" en el sitio web del Demandado inferir que existía un conocimiento previo de la marca de la Demandante al momento del registro.

Por lo que se refiere al uso, ha podido apreciar este Experto que la web del Demandado aporta una imagen corporativa bastante "similar" (por la reproducción del logo y el aviso legal) a la de la Demandante por lo que induce a error o confusión sobre el titular de la actividad. Efectivamente, el aviso legal del Demandado declara ser una sociedad filial de la Demandante cuando esto no es cierto. Todo ello, permite inferir a este Experto que esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento: "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 cualquier 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".

Por ello, el registro y uso posterior del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de las marcas SALOMON con el ánimo de obtener algún tipo de ventaja económica por la confusión creada con la afiliación con la Demandante.

Por ello, este Experto concluye que existió mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa <zapatillassalomon.es> por el Demandado.

### **7. Decisión**

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

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 16 de marzo de 2015