

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Oberalp Deutschland GmbH c. L.X.  
Caso No. DES2017-0007

### **1. Las Partes**

La Demandante es Oberalp Deutschland GmbH, con domicilio en Aschheim, Alemania, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es L.X., con domicilio en Henan, China.

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

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de febrero de 2017. El 17 de febrero de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2017, 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 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2017. 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 21 de marzo de 2017.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 10 de abril de 2017, recibiendo la Declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante tiene como actividad principal la fabricación y comercialización de equipamiento y prendas de vestir para la práctica de deportes de montaña como el *trekking* o el senderismo. Del contenido de la Demanda y sus Anexos se desprende que la Demandante goza de un gran prestigio internacional, desarrollando su actividad comercial desde 1935. La Demandante está integrada en el grupo de empresas dependiente de Oberalp Deutschland GmbH, una empresa alemana del sector textil fundada en 1846. La Demandante goza, por tanto, de un alto grado de reconocimiento en el sector del equipamiento deportivo de montaña. Todo ello se acredita por la Demandante en el Anexo 3 de la Demanda.

Además, la Demandante ha acreditado la titularidad del registro de las siguientes marcas: (i) Marca internacional No. 366.620, SALEWA, con fecha de presentación 26 de marzo de 1970, para distinguir productos dentro de la clase 28 del Nomenclátor Internacional de Niza, con fecha de designación de España de 21 de febrero de 1990; (ii) Marca internacional No. 928.440, SALEWA, con fecha de presentación 23 de febrero de 2007, con designación de la Unión Europea, para distinguir productos de las clases 6, 8, 9, 18, 20, 22, 25 y 28 del Nomenclátor Internacional de Niza; (iii) Marca internacional No. 1.065.722, SALEWA, con fecha de presentación 29 de octubre de 2010, para distinguir productos y servicios de las clases 3, 6, 8, 9, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 39, 41, y 45 del Nomenclátor Internacional de Niza; (iv) Marca mixta de la Unión Europea No. 11.500.915, SALEWA, con fecha de prioridad 21 de diciembre de 2012, para distinguir productos y servicios de las clases 3, 6, 8, 9, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 39, 41, y 45 del Nomenclátor Internacional de Niza (Anexo 4 de la Demanda).

Según la información facilitada y verificada por esta Experta, frente a la concesión de las anteriores marcas españolas y de la Unión Europea no se ha formulado recurso alguno, estando dichas marcas en vigor.

El Nombre de Dominio fue registrado el 26 de agosto de 2016, es decir, con posterioridad a las respectivas fechas de presentación de las marcas internacionales y de la Unión Europea de la Demandante (Anexos 1 y 4 de la Demanda). El Nombre de dominio dirige a una web que facilita la venta de productos para montañismo, *outdoor*, *trekking* y demás productos que fabrica y produce la Demandante, no pudiéndose distinguir si son falsificaciones, según ha sido acreditado por la Demandante en el Anexo 8 de la Demanda.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada presenta un carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:

En primer lugar, la Demandante manifiesta que entre sus marcas SALEWA y el Nombre de Dominio existe un riesgo de confusión absoluto debido a:

- (i) la total identidad entre el elemento denominativo de su marca y parte del Nombre de Dominio;
- (ii) el carácter notorio de sus marcas SALEWA;
- (iii) la nula distintividad de los elementos “outlet” y “espana” del Nombre de Dominio.

En segundo lugar, la Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:

- (i) el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre de la Demandada;
- (ii) salvo la Demandante, no consta que ningún operador en el mercado mundial sea titular de derechos sobre el signo distintivo "Salewa".

Por último, entiende la Demandante que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio se realiza de mala fe por varios motivos, incluyendo:

- (i) las marcas prioritarias de la Demandante son notorias en el mercado;
- (ii) la Demandada ofrece en su sitio web productos similares (sin que sea posible determinar su autenticidad) a los de la Demandante empleando de forma relevante sus signos distintivos, con la intención de hacer creer a los internautas que se encuentran en el sitio web oficial de la Demandante, buscando un aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

A la luz del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren 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; (ii) la Demandada 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.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, la Experta se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "Política" o "UDRP", en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento aplicable en este caso.

Procedemos a continuación a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados.

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

Para evaluar la existencia de una identidad o similitud entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos en conflicto se debe atender al concepto de "Derechos Previos" previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

La Demandante alega como Derechos Previos las siguientes marcas internacionales y de la Unión Europea:

- (i) Marca internacional No. 366.620, SALEWA, con fecha de presentación de 26 de marzo de 1970, para distinguir productos dentro de la clase 28;
- (ii) Marca internacional No. 928.440, SALEWA, con fecha de presentación de 23 de febrero de 2007, para distinguir productos de la clases 6, 8, 9, 18, 20, 22, 25 y 28;

- (iii) Marca internacional No. 1.065.722, SALEWA, con fecha de presentación de 29 de octubre de 2010, en vigor para distinguir productos y servicios de las clases 3, 6, 8, 9, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 39, 41, y 45;
- (iv) Marca mixta de la Unión Europea No. 11.500.915, SALEWA, con fecha de prioridad de 18 de enero de 2013 para distinguir productos y servicios de las clases 3, 6, 8, 9, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 39, 41, y 45.

Dichas marcas tienen plenos efectos en España. Procede, por lo tanto, valorar si entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La similitud existente entre la marcas de la Demandante arriba señaladas, todas ellas caracterizadas por incluir en su signo el término “salewa” y el Nombre de Dominio, una vez comparadas en su globalidad, es suficiente para crear confusión entre ellos.

Así, de una comparación del Nombre de Dominio y las marcas SALEWA, la Experta considera que entre el Nombre de Dominio <salewaoutletespana.es> y las marcas SALEWA, existe similitud hasta el punto de crear confusión. Y ello, porque existe una total identidad entre ellos en el término “salewa”, elemento principal de las marcas registradas por la Demandante. Así, la inclusión completa de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre ellos. En este sentido, pueden señalarse las decisiones bajo la UDRP *Oki Data Americas, Inc. v. Asd, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903 o *Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. V.U.*, Caso OMPI No. D2011-1474.

La inclusión de los elementos “outlet” y “espana” en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre el mismo y las marcas SALEWA, dado que dichos elementos presentan un carácter descriptivo, siendo el elemento prevalente del Nombre de Dominio, el término “salewa”, coincidente con las marcas SALEWA de la Demandante.

Asimismo, el Experto nota que en anteriores decisiones bajo la UDRP en supuestos similares han indicado que la inclusión de un término geográfico en un nombre de dominio no excluye la similitud hasta el punto de crear con marcas prioritarias notorias. Así por ejemplo las decisiones *Playboy Enterprises International Inc. v. J.M.*, Caso OMPI No. D2006-1106; *AT&T Corp. v. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. D2000-0553; *Six Continents Hotels, Inc. v. CredoNic.com / Domain Name for Sale*, Caso OMPI No. D2005-0755; *C. & A. Veltins GmbH & Co. KG v. Heller Highwater Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0466.

Por otro lado, la inclusión de otros términos descriptivos como “outlet” tampoco ha sido tenida en cuenta por las anteriores decisiones bajo la UDRP para excluir la similitud hasta el punto de crear confusión con marcas previas, dado que simplemente indica que *a priori* en dicha web se comercializan productos del titular de la marca a bajos precios. En este sentido, *Guccio Gucci S.p.A. v. yuejuan, maoyuejuan*, Caso OMPI No. D2015-2089; *Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG and Hugo Boss AG v. xian fengdao, ghjktgykityjurthrde degfrvc*, Caso OMPI No. D2015-1961; *Moncler S.p.A. v. Y.T., L.F., G.W.*, Caso OMPI No. D2015-2244; *GA Modefine S.A. v. Mark O'Flynn*, Caso OMPI No. D2000-1424; *Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc.*, Caso OMPI No. D2002-0095; *Etro S.p.A. v. Tidata.net AG, Ricky Menzer*, Caso OMPI No. D2010-0743; *Mikasa Licensing, Inc. v. Z.K.*, Caso OMPI No. D2007-0321.

A la luz de lo anterior, consideramos que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas internacionales y de la Unión Europea SALEWA sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos.

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

En el presente caso, la Demandante aporta pruebas – las cuales no han sido rebatidas por la Demandada,

al no haber contestado a la Demanda – que, *prima facie*, y a juicio de esta Experta, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en relación al Nombre de Dominio.

Anteriores decisiones del Centro, como *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, *supra*, han condensado los requisitos que el titular de un nombre de dominio que contiene una marca registrada debe cumplir para que se estime que tiene derechos o intereses legítimos en el uso del mismo. En particular, dichos requisitos se pueden condensar en cuatro: (i) El demandado debe ofertar a través de la página web en cuestión los productos o servicios del demandante; (ii) El demandado debe ofertar únicamente estos productos, y no conjuntamente con productos de terceros; (iii) El demandado debe indicar claramente cuál es su relación con el titular de la marca, sin dar a entender a los usuarios que es el titular de las marcas o que éstos se encuentran en una página web oficial (*Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0211); (iv) El demandado no debe dificultar el uso de dicha marca como nombre de dominio al titular de la marca.

En este caso no se aprecia que la Demandada tenga intereses legítimos en el Nombre de Dominio por los motivos siguientes:

En primer lugar, del contenido de la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, se desprende que el mismo no viene siendo utilizado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios por la Demandada, ya que si bien la página web vende todo tipo de productos de la marca SALEWA, la Demandante no ha podido acreditar si son falsificaciones o no. Si los productos son falsificados, tal uso no se consideraría relacionado con una oferta de buena fe de productos y servicios por varias decisiones del Centro, como, por ejemplo, las dictadas en los casos *GA Modefine S.A. v. Mark O'Flynn*, *supra* y *Mikasa Licensing, Inc. v. Z.K.*, *supra*.

En segundo lugar, de las búsquedas realizadas por la Demandante en “Google” utilizando el término “salewa” (Anexo 4 de la Demanda) se desprende que la Demandada, que figura inscrita como titular del Nombre de Dominio bajo el nombre de L.X., no guarda conexión alguna con el referido término ni es conocida corrientemente por el mismo. En este sentido, la primera página de resultados de búsqueda en el citado buscador arroja resultados exclusivamente relacionados con la Demandante.

En tercer lugar, la Demandada no indica cuál es su relación con el titular de las marcas SALEWA. Contrariamente, incluye las marcas titularidad de la Demandante en la página web (por ejemplo en el logotipo que se despliega en la pestaña del navegador web o en multitud de imágenes que aparecen al navegar por la página web). De esta forma, un consumidor medio no podrá distinguir si se encuentra en una página oficial de la Demandante: de hecho, la Demandada expresamente indica que se trata de la “tienda oficial” de la marca SALEWA, sin que esta Experta tenga constancia de este hecho.

Por lo ya manifestado, queda acreditado, al menos *prima facie*, que la Demandada no posee ningún tipo de derechos marcarios sobre el término “Salewa” (Anexo 3 de la Demanda).

Por último, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, *per se*, la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, sí puede constituir una prueba adicional relevante de cara a concluir en tal sentido. En este sentido se manifiestan numerosas decisiones bajo el Reglamento, entre las que cabe señalar *The Iams Company v. JM.T.D.*, Caso OMPI No. DES2007-0031.

En efecto, la ausencia de contestación a la Demanda induce a la Experta a interpretar que la Demandada carece de la argumentación necesaria para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. En este sentido, destacan las siguientes decisiones *Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas*, Caso OMPI No. D2000-0140; *Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group*, Caso OMPI No. D2000-0162.

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante también ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

### **C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe**

Por último, debe procederse a valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe. En este sentido, el Reglamento indica en su artículo 2 que existe mala fe cuando “el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado 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 del 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”.

A juicio de esta Experta, son varios los elementos que permiten afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado y viene siendo utilizado de mala fe:

En primer lugar, numerosas decisiones del Centro han señalado como un elemento decisivo para valorar la concurrencia de mala fe en el registro del Nombre de Dominio el conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte de la Demandada. Dicho conocimiento puede inferirse de la notoriedad de la marca previa de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa. Así se ha señalado, entre otras, en las decisiones dictadas en los casos *The Gap Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Citigroup Inc., Citibank N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001 y *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC / Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

En el presente caso, la notoriedad de las marcas de la Demandante en el momento de producirse el registro del Nombre de Dominio ha quedado debidamente acreditada (Anexo 3 de la Demanda), lo cual constituye, cuanto menos, un indicio del registro de mala fe. En este sentido, entre otras, se pronuncian las decisiones *Banco Español de Crédito, S.A. v. MD.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018 o *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, *supra*. En ausencia de contestación por parte de la Demandada, esta Experta no tiene motivos para cuestionarse la reputación de las marcas SALEWA invocadas por la Demandante en el sector de la ropa y el equipamiento deportivos.

Por ende, es fácil pensar que la Demandada tenía conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. De hecho, el incluir expresamente en el mismo los vocablos “outlet” y “espana” revela claramente que la Demandada tenía intención de aprovecharse indebidamente de las marcas de la Demandante, sin tener ningún derecho a ello, para comercializar el mismo tipo de productos.

Adicionalmente, conviene destacar que el uso que la Demandada hace de las marcas SALEWA en la página web alojada en el Nombre de Dominio únicamente busca causar confusión entre los consumidores, al no indicar claramente la relación existente con la titular de las marcas – de hecho, ni siquiera existe un aviso legal en el que se señale qué persona física o jurídica es titular de la página web en cuestión.

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento: La mala fe de la Demandada en el registro o en el uso del Nombre de Dominio.

## **7. Decisión**

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

**Carolina Pina-Sánchez**

Experta

Fecha: 25 de abril de 2017