

DECISIÓN DEL EXPERTO MYCOSKIE, LLC V. T.F. CASO NO. DES2023-0025

1. Las Partes

La Demandante es Mycoskie, LLC, Estados Unidos de América, representada por SILKA AB, Suecia.

La Demandada es T.F., Luxemburgo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es 1API.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de septiembre de 2023. El 15 de septiembre de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de septiembre de 2023, 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 septiembre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de octubre de 2023. 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 24 de octubre de 2023.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 10 de noviembre de 2023, 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 la propietaria de la marca de zapatos TOMS. Es titular de numerosos registros de marca con efectos en España, en particular:

- Designación a la Unión Europea de la marca internacional no. 0887771 TOMS, registrada el 12 de mayo de 2006 para productos de la clase 25.
- Registro de marca de la Unión Europea no. 011555497 TOMS (fig), registrado el 21 de junio de 2013 para productos de la clase 25.
- Registro de marca de la Unión Europea no. 011581931 TOMS (fig), registrado el 18 de julio de 2013 para servicios de la clase 35.
- Registro de marca de la Unión Europea no. 012130647 TOMS (fig), registrado el 23 de marzo de 2014 para productos de la clase 18.
- Registro de marca de la Unión Europea no. 012757969 TOMS (fig), registrado el 9 de enero de 2015 para productos y servicios de las clases 18, 25, 35, 36, 44 y 45.

El nombre de dominio en disputa <toms.es> fue registrado el 4 de febrero de 2015.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 4 de febrero de 2015 y resuelve a una página de aparcamiento con diversos enlaces a otros sitios web de venta de calzado, entre ellos el de la Demandante, pero también de otros competidores.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante es titular de los registros de marca TOMS antes mencionados. La marca TOMS es utilizada en el mercado por la compañía Toms Shoes, LLC, que destinaba parte de sus ganancias a actuaciones solidarias en favor de los niños desfavorecidos.
- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación. La Demandante nunca ha autorizado, permitido o licenciado a la Demandada para que pueda utilizar o registrar como nombre de dominio su marca TOMS ni tampoco es conocida por esa denominación.
- El nombre de dominio en disputa alberga una página web de *parking* de dominios que incluye enlaces *Pay-Per-Click* ("PPC" por sus siglas en inglés) a páginas web de terceros. Dichos enlaces, además, hacen una alusión directa e inequívoca a la Demandante, a su marca, y al sector al que pertenece, con menciones como "Zapatos Toms" o "Toms Shoes".
- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Reproduce íntegramente la popular marca TOMS de la Demandante y es además prácticamente idéntico al nombre de dominio a través del cual la Demandante desarrolla principalmente su presencia en Internet (<toms.com>).
- La Demandante sostiene que resulta francamente difícil de creer que la Demandada hubiera elegido el nombre de dominio en disputa sin tener en mente a la Demandante y su marca TOMS, lo cual evidencia el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#), así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”).

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca TOMS en España. Por lo tanto, la Demandante posee Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente dicha marca, sin más añadidos ni diferencias.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad de la marca TOMS de la Demandante, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación. La Demandante presenta además los resultados de búsqueda en bases de datos de marcas y en buscadores de Internet que respaldan esa aparente falta de derechos o intereses legítimos.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

- El contenido de la página web del Demandado, con enlaces a páginas de empresas competidoras de la Demandante, no puede considerarse un uso de buena fe, como se recordaba en *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI No. [DES2021-0024](#) o en *Caffè Borbone S.r.l. v. ITALO MASCIARELLI*, Caso OMPI No. [DES2022-0037](#).

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. En general, los grupos de expertos de la UDRP han considerado que los nombres de dominio idénticos a la marca de un demandante conllevan un alto riesgo de afiliación implícita (ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como ha acreditado la Demandante, sus marcas TOMS la identifican como una empresa relevante en el sector del calzado. La Demandante ha acreditado que el Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa para alojar una página web que contenía vínculos a sitios web de competidores de la Demandante.

Cabe por tanto apreciar mala fe en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa, 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, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios de la Demandante. Así se apreció en *FXCM Global Services, LLC v. Zhao Ke*, Caso OMPI No. [DES2020-0048](#), o en el citado *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI [DES2021-0024](#), y, de forma específica con respecto a la marca TOMS de la Demandante, en *Mycoskie, LLC v. Client Care, Web Commerce Communications Limited*, Caso OMPI No. [D2023-3242](#).

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 25 de noviembre de 2023