

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Decathlon c. F R

Caso No. DES2023-0009

### **1. Las Partes**

La Demandante es Decathlon, Francia, representada por Clarke, Modet y Cia. S.L., España.

El Demandado es F R, Alemania.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <decathlonespaña.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es INWX.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de abril de 2023. El 14 de abril 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 17 de abril 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 18 de abril de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de mayo 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 9 de mayo de 2023.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 12 de mayo de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en 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 es una empresa francesa inscrita en el correspondiente Registro Mercantil en 1980. Su actividad va dirigida a la fabricación y venta al por menor de artículos deportivos y de ocio. Desde 2008 ofrece también venta *online*.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas, destacándose, a efectos de este procedimiento, las siguientes:

- Marca Internacional (“MI”) No.1115888, DECATHLON, figurativa, solicitada el 7 de junio de 2012 y renovada para productos y servicios de las clases 25, 28 y 35. Esta marca designa la Unión Europea como espacio de protección.
- Marca de la Unión Europea (“MUE”) No. 0000262931, DECATHLON, figurativa, solicitada el 6 de mayo de 1996 y renovada, para productos y servicios de clases 1 a 42.
- MI No 613216, DECATHLON, figurativa, solicitada el 20 de diciembre de 1993 y renovada, para productos y servicios de las clases 1 a 14, 16, 17, 18, 20 a 32, 35 a 39 y 42. Esta marca designa España, entre otros, como espacio de protección.

El nombre de dominio en disputa <decathlonespaña.es> fue registrado el 19 de diciembre de 2022.

La Demandante tiene registrados los nombres de dominio <decathlon.es> el 14 de mayo de 1998, <decathlon.com> el 30 de mayo de 1995 y <decathlon.net> el 23 de junio de 1998.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante se presenta como una importante empresa francesa especializada en la fabricación y venta al por menor de artículos deportivos y de ocio que comenzó en 1976 como supermercado de autoservicio dedicado a dichos productos. En 1980 se inscribió en el Registro Mercantil de Lille (Francia). Se fue expandiendo por otros países y en 1988 estableció en Asia su primera oficina de producción. En 2003 abrió su primera tienda en Shanghai. Desde 2008 ofrece también venta *online*. En 2020 tenía 1.647 tiendas en todo el mundo.

La Demandante alega que la marca DECATHLON ostenta de alta reputación, como ha sido declarado por diversos Tribunales de Justicia y reconocido por decisiones bajo la Política UDRP (la “Política”)

La Demandante se refiere a las marcas que tiene registradas en todo el mundo y destaca las que han sido reseñadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión; todas ellas anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.

Respecto a la comparación entre su marca y el nombre de dominio en disputa destaca que el sufijo “.es” no puede considerarse una diferencia al ser el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio, como viene siendo establecido en decisiones bajo la Política y el Reglamento.

Por otra parte, argumenta que el nombre de dominio en disputa es similar a su marca ya que la reproduce con la única adición del país “España” que carece de distintividad al actuar como descriptor; lo que también ha sido declarado en numerosas decisiones bajo la Política y el Reglamento y se describe en la sección 1.8 de 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](#)”).

Por todo ello, concluye que el nombre de disputa es confusamente similar a su marca.

La Demandante sostiene la falta de derechos o intereses legítimos sobre la base de que el Demandado nunca ha sido conocido bajo el nombre Decathlon ni lo viene utilizando para hacer una oferta de bienes o servicios de buena fe. Tampoco ha sido autorizado por la Demandante ni tiene relación alguna con ella. Es más, afirma la Demandante que la web del Demandado carece de “aviso legal” o descargo de responsabilidad sobre la inexistencia de relación entre las partes, lo cual es indicio de la falta de derecho o interés legítimo.

Además, afirma que el nombre de dominio en disputa forma parte de una serie de registros fraudulentos consistentes en añadir un nombre de país al término Decathlon para hacerse pasar por la web de la Demandante en ese país. Todos esos registros lo fueron con los mismos registradores y están alojados por iguales proveedores.

Continúa la Demandante alegando que, habiendo demostrado la Demandante que su marca ostenta una alta reputación en todo el mundo en el sector de productos relacionados con el deporte y dada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, es muy probable que conociera la existencia de los derechos de marca de la Demandante anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Lo cual significa que dicho registro se produjo de mala fe.

Respecto al uso del nombre de dominio en disputa, argumenta la Demandante que éste resuelve a un sitio web en el que se venden productos bajo el nombre de Decathlon que son copias de los creados por la Demandante. Todo ello implica la intención de atraer a los usuarios a la web del Demandado creando una confusión con la Demandante en cuanto a patrocinio, afiliación o relación con ésta.

Finalmente, la Demandante concluye solicitando a su favor la transferencia del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI 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**

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado, la Demandante es titular de tres marcas con protección en España. Dichas marcas contienen como único término la expresión DECATHLON. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la [“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca DECATHLON de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo, pues la adición del término geográfico “españa” no evita la similitud confusa, a los efectos de este primer requisito, como indica la sección 1.8 de la referida Sinopsis.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC c. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. c. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. c. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. c. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. c. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

La Demandante ha alegado en su Demanda que el Demandado no ha sido autorizado para usar la marca DECATHLON como nombre de dominio, no tiene relación alguna con ella y tampoco es ni ha sido conocido por este término. Argumenta que en su web no existe “aviso legal” o descargo de responsabilidad sobre la inexistencia de relación entre las partes. Afirma que no usa el nombre de dominio en disputa para hacer una oferta de bienes o servicios de buena fe sino que ofrece similares productos a los de la Demandante que incluso podrían ser copias no autorizadas de los mismos. Además, sospecha que el nombre de dominio en disputa forma parte de una serie de registros fraudulentos consistentes en añadir un nombre de país al término Decathlon para hacerse pasar por la web de la Demandante en ese país ya que todos esos registros lo fueron con los mismos registradores y están alojados por iguales proveedores.

A juicio de la Experta, la Demandante, por tanto, ha probado *prima facie* la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado, siendo el Demandado el que había de aportar pruebas positivas de lo contrario. Sin embargo, el Demandado no ha contestado a la Demanda haciendo decaer su derecho a defenderse de las alegaciones de la misma al no haber rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de 1993 mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de 19 de diciembre de 2022. Por otra parte, la marca de la Demandante carece de significado, es una expresión de fantasía y no parece deberse al azar que el Demandado la haya escogido para formar el nombre de dominio en disputa, dada, además, la alta reputación de la Demandante y su marca.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este

caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa, siendo esta marca, además, de conocimiento mundial.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado argumentos o pruebas que permitan a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio disputa sea también de mala fe, en este caso conviene destacar que en la web del Demandado se reproduce de manera idéntica el logo característico de la marca de la Demandante y los productos que ofrece el Demandado en su web son semejantes a los de la Demandante, pudiéndose dudar si son copias de los mismos que se están comercializando sin autorización. No hay que olvidar que la Demandante publicita sus productos a través de la web “www.decathlon.com” y en ella existe un enlace para España.

Además, no existe “aviso legal” que permita desvincular a Demandado y Demandante dando la impresión a los usuarios de que se trata del sitio web de la Demandante para España. Los logos que aparecen en la parte inferior de la página del Demandado de Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr y Google+ no conducen a ninguna información de los productos del Demandado.

Por tanto, el nombre de dominio en disputa también se utiliza de mala fe con la intención de atraer a los usuarios a adquirir productos aparentemente de la marca DECATHLON, dando la impresión de que entre Demandante y Demandado existe una relación de afiliación o patrocinio.

## **7. Decisión**

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

**María Baylos Morales**

Experto

Fecha: 27 de mayo de 2023