

DECISIÓN DEL EXPERTO

Decathlon c. E. H.-M.

Caso No. DES2023-0016

1. Las Partes

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

El Demandado es E. H.-M., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Cloudflare, Inc. El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de mayo de 2023. El 24 de mayo de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral respecto al nombre de dominio en disputa. El 25 de mayo 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 7 de junio de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de junio de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de junio de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 3 de julio 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 opera, desde sus inicios en 1976, en el sector de la fabricación y venta al por menor de artículos deportivos y de ocio, bajo la marca DECATHLON. La Demandante está implantada tanto a nivel nacional (en Francia) como a nivel internacional (incluyendo España), con un elevado número de comercios físicos propios y de páginas web oficiales de la marca. En 2017, la Demandante contaba con 87.000 empleados y con unas ventas anuales de EUR 11.000 millones, y en enero de 2020, operaba 1647 tiendas en todo el mundo.

La Demandante es titular de varios registros marcarios relativos a la marca DECATHLON, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 000262931, DECATHLON, denominativa, registrada el 28 de abril de 2004, en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

El carácter renombrado a nivel internacional de la marca DECATHLON ha sido reconocido por varias decisiones anteriores adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”).¹

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio relativos a su marca DECATHLON, incluyendo <decathlon.es> (registrado desde el 14 de mayo de 1998), <decathlon.fr> (registrado el 29 de junio de 1995), <decathlon.com> (registrado desde el 30 de mayo de 1995) y <decathlon.net> (registrado desde el 23 de junio de 1998), que albergan páginas web oficiales de la marca, en las que la Demandante promociona y comercializa sus productos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de febrero de 2022 y alberga una página web en español que incluye, en su encabezamiento, la imagen de un ciclista montando en bicicleta, unida a la expresión “Bicicletas Eléctricas”. Esta página contiene varias secciones relativas a distintos tipos de bicicletas y sus accesorios (“Plegable”, “Urbana”, “Carretera”, “Montaña”, “Paseo”, “Accesorios”) y un “Blog” de noticias relativas al sector de las bicicletas eléctricas. La página contiene, además, en sus márgenes y el encabezamiento de sus secciones, enlaces que promocionan la venta de la “bicicleta eléctrica más vendida en Amazon”, la venta (en Amazon y en la plataforma “libros.cc”) de un libro titulado “La extraordinaria aventura de Arobi”, cuyo autor parece ser el propio Demandado, así como otros banners o enlaces publicitarios relativos a la venta en diversas plataformas de distintos productos (artículos dietéticos, zapatos, artículos del hogar, etc.). En la parte inferior izquierda de la página se indica, “Este sitio recomienda productos de Amazon y cuenta con enlaces de afiliados por el cual nos llevamos comisión en cada venta”. La sección “Legal” indica como “Denominación social” la expresión “https://operacionesdecathlon.es/” y la sección de “Política de Privacidad” incluye esta misma expresión como “Nombre comercial” y, además, como responsable, indica el nombre del Demandado, señalando ambas secciones el mismo número de identificación fiscal y apartado de correos de Barcelona como domicilio social o dirección. En la sección “Política de Privacidad” se indica también un correo electrónico como forma de contacto. El pie de la página contiene la nota “© 2023 Bicicletas Eléctricas • Creado con GeneratePress”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

La marca DECATHLON es renombrada a nivel internacional, incluyendo España. Se citan varias decisiones judiciales y varias decisiones adoptadas en virtud de la Política que así lo han reconocido.

¹ Véase, por ejemplo, *Decathlon v. Zimou Host, Zimouhost*, Caso OMPI No. [D2019-0413](#); *Decathlon v. Vitaliy Vlasiuk*, Caso OMPI No. [D2021-2165](#); *Decathlon v. Contact Privacy Inc. Customer 12411289829 / Marina*, Caso OMPI No. [D2021-4341](#); o *Decathlon v. Fannie Baraka, Ovolution*, Caso OMPI No. [D2022-0282](#).

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, ya que reproduce la marca DECATHLON unida a la expresión carente de distintividad “operaciones” y el código territorial de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” que no es relevante. La marca DECATHLON es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. No existe relación entre las Partes, el Demandado no es un distribuidor de la Demandante, ni se encuentra autorizado para utilizar su marca, tampoco es conocido por el término “decathlon”, y no utiliza el nombre de dominio en disputa para una oferta de buena fe de productos o servicios, ni para un uso legítimo no comercial. La página web del Demandado no advierte sobre la falta de relación entre las Partes, siendo solo una “pantalla”, que no guarda relación con el término “decathlon”.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Dado el carácter renombrado de la marca DECATHLON, la incorporación de esta marca (de forma idéntica) en el nombre de dominio en disputa, unida al término “operaciones”, y la circunstancia de que cualquier búsqueda del término “decathlon” en Internet revela los sitios web relacionados con la Demandante y sus productos, es muy probable que el Demandado conociera su existencia de los Derechos Previos de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa es utilizado de mala fe tratando de aprovecharse de la notoriedad y prestigio alcanzado por la Demandante, generando confusión con la Demandante y su marca DECATHLON para atraer tráfico a la página web del Demandado.

La Demandante cita diversas decisiones anteriores adoptadas en el marco del Reglamento o de la Política, así como diversas secciones de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)), y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en su Contestación:

El nombre de dominio en disputa fue adquirido conforme a la legislación aplicable en el momento de la transacción. Se encontraba libre y tenía una historia desde el año 2010, habiendo tenido un tráfico previo en relación a los deportes, lo que le otorgaba un valor para poder realizar sobre el mismo una página web para “realizar una página web de productos de Amazon relacionados con el deporte explotada a través de afiliación”. Nunca se ha buscado una relación con la marca DECATHLON ni con la Demandante, sino “si acaso, una relación con la actividad deportiva relacionada con el deporte de decathlon”.

El nombre de dominio en disputa se encuentra asociado a una tienda online de bicicletas eléctricas, que utiliza el método de afiliación de productos de Amazon. Esta página no utiliza la marca, el logotipo ni el color corporativo de la Demandante, ni hace referencia a la marca DECATHLON. El nombre de dominio en disputa no crea confusión, ya que no se realiza ninguna promoción ni asociación con la marca DECATHLON, sino que se hace clara mención a las bicicletas eléctricas y al método de afiliación de productos de Amazon, y no conteniendo ninguna referencia que pueda llevar a error en cuanto al origen de los productos.

El Demandado manifiesta su disposición a “explorar posibles acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes”, señalando que: “Si bien no estoy legalmente obligado a transferir el dominio de forma gratuita, puedo considerar la posibilidad de negociar un acuerdo comercial que me compense económicamente y sea mutuamente satisfactorio. Por lo tanto, le insto a que presente una oferta económica razonable y sustentada, que refleje el valor y el potencial del dominio en cuestión. Una vez recibida su oferta, la evaluaré cuidadosamente y podremos iniciar las negociaciones para alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes. No obstante, quiero destacar que esta respuesta no debe interpretarse como un reconocimiento de ninguna obligación legal o una admisión de responsabilidad. Cualquier negociación o acuerdo alcanzado deberá ser formalizado por escrito y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.”

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la [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 artículo 2 del Reglamento considera como Derechos Previos, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas válidas en España, entre ellas una marca de la Unión Europea que consiste en la denominación DECATHLON, válida y vigente. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca DECATHLON.

El primer elemento o requisito del Reglamento, al igual que el primer elemento de la Política, funciona como un requisito umbral o básico, de forma que basta que la marca u otro derecho previo (o un elemento principal de los mismos), sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa, para estimar cumplido este primer requisito. El nombre de dominio en disputa incorpora de manera íntegra e idéntica la marca DECATHLON, precedida del término “operaciones” y añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. La marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, luego la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca DECATHLON a los efectos del Reglamento, estimando, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. Véanse en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

B. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, indicando que no se encuentra autorizado para el uso de la marca DECATHLON, ni es distribuidor autorizado de la Demandante, sino que no existe relación alguna entre las Partes. De forma que corresponde al Demandado demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Tanto en la Política UDRP como en el Reglamento, el estándar de prueba aplicable en el análisis de las alegaciones y evidencias aportadas por las Partes, es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Demandado ha contestado a la Demanda, señalando que adquirió el nombre de dominio en disputa con arreglo a la normativa aplicable, dado que el mismo se encontraba libre y había sido utilizado anteriormente en relación al deporte (desde 2010), optando por su registro o adquisición por el valor que podría representar para poder “realizar una página web de productos de Amazon relacionados con el deporte explotada a través de afiliación”. El Demandado señala también que su pretensión no era generar confusión o relación con la marca de la Demandante, sino, si acaso, con el deporte del *decathlon*, y que, efectivamente, el uso del nombre de dominio en disputa se ha circunscrito a tal pretensión, albergando una tienda online de bicicletas eléctricas, que utiliza el método de afiliación de productos de Amazon y que no incluye ninguna referencia a la marca DECATHLON ni a la Demandante o su imagen corporativa, sino que indica claramente el origen (distinto) de sus productos.

La Experta nota que, si bien la página del Demandado efectivamente se refiere a la alegada temática relativa a bicicletas eléctricas, incluye numerosos enlaces promocionales a la venta de diversos productos en distintas plataformas, incluyendo enlaces a la venta de un libro cuya autoría parece corresponder al Demandado, así como enlaces publicitarios que reenvían a diversas plataformas para la venta de los más variados productos o la contratación de diversos servicios, que nada tienen que ver con la alegada temática de la página (sobre bicicletas eléctricas).

La Experta nota además que, si bien la página del Demandado se encuentra completamente redactada en idioma español y parece, por tanto, dirigida al público español o hispanohablante, en la adopción del nombre de dominio en disputa no se optó, sin embargo, por el término español “decatlón” (incluido en el diccionario), sino por su equivalente extranjero “decathlon”, que no se encuentra incluido en el diccionario español, sin que el Demandado haya ofrecido ninguna explicación al respecto.

La Experta nota también que ni la alegada temática de la página del Demandado (sobre bicicletas eléctricas) ni ninguno de los enlaces promocionales incluidos en esta página que ha podido consultar la Experta, parece guardar relación con el deporte del decatlón, que es una prueba combinada de atletismo que comprende diez pruebas (cuatro carreras, tres lanzamientos y tres saltos), no utilizándose para su práctica ninguna bicicleta, y, mucho menos, ninguna bicicleta eléctrica.

Por lo que, a juicio de la Experta, no cabe considerar, en un balance de probabilidades, que el nombre de dominio en disputa fuera seleccionado en base al significado en el diccionario de la palabra “decatlón” (del término inglés “decathlon” o francés “décathlon”), ni que la circunstancia de ser éste un término incluido en el diccionario pueda motivar la existencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado, ya que, para reconocer derechos o intereses legítimos en base al significado en el diccionario de un nombre de dominio, es preciso que el nombre de dominio se utilice de forma genuina, en relación con el significado en el diccionario del mismo, circunstancia que no concurre en el presente caso. Véase en este sentido la sección 2.10 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota también que el Demandado no ha ofrecido ninguna explicación del motivo por el que uniera al término “decathlon” la palabra “operaciones”, salvo su referencia a la selección del nombre de dominio en disputa por el valor que éste podía tener, ya que el mismo, según había comprobado el Demandado en diversas plataformas, había sido utilizado anteriormente en el ámbito de los deportes.

Para comprobar estas alegaciones del Demandado, la Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado, a través del archivo público de Internet WayBackMachine, que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con anterioridad, al menos entre los años 2010 y 2011, para albergar una página web en español relacionada con la marca DECATHLON, en la que se difundían diversas actividades deportivas patrocinadas por las tiendas de la Demandante en España, con invitaciones como “¡Participa en las actividades gratuitas de tu tienda!”. Esta página incluía un buscador de actividades deportivas, así como referencias destacadas a la marca DECATHLON de la Demandante y a sus productos. Sin embargo, esta circunstancia alegada por el Demandado, a juicio de la Experta, no justifica la actuación del Demandado ni puede sustentar en él la existencia de derechos o intereses legítimos.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado no ha aportado alegaciones y evidencias que justifiquen la existencia de derechos o intereses legítimos a su favor, no habiendo desvirtuando el caso *prima facie* presentado por la Demandante.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia

de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

La Experta considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, consciente de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante y apuntando de mala fe a la marca renombrada DECATHLON para aumentar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, con fines comerciales.

Es destacable, en primer lugar, el carácter renombrado de la marca DECATHLON a nivel internacional, incluyendo en España, y su fuerte presencia en Internet, donde la Demandante desarrolla parte de su actividad, con tiendas online oficiales de sus productos, siendo impensable que el Demandado no conociera la existencia de esta marca y de la actividad de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa (en 2022).

Igualmente resulta relevante la incorporación de forma idéntica de la marca DECATHLON en el nombre de dominio en disputa y el hecho de que el propio Demandado haya señalado que eligió el nombre de dominio en disputa después de tener constancia del uso anterior del mismo en relación al deporte, por el valor que ello podía suponer para albergar una página de afiliación de Amazon. Esta circunstancia, implica que el Demandado comprobó, como parte de su proceso de decisión al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa, el uso anterior del mismo, fácilmente constatable a través de diversas herramientas y archivos públicos. En este sentido el Demandado menciona en su contestación su consulta de dos plataformas (“www.expireddomains.net” y “www.es.semrush.com”), en donde el Demandado señala que pudo, según sus palabras, comprobar que el nombre de dominio en disputa “tenía una historia desde 2010”, “que en algún momento tuvo un poco de tráfico y en algún momento tuvo alguna palabra clave relacionada con los deportes”.

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, al no estar suscrita a las plataformas mencionadas por el Demandado, ha comprobado el archivo público de Internet WayBackMachine, constatando que el nombre de dominio en disputa no solo estuvo ligado previamente a deportes en general, sino concretamente a la propia Demandante y su marca DECATHLON (albergando al menos entre 2010 y 2011, una página web en la que se promocionaban diversas actividades deportivas patrocinadas por las tiendas de la Demandante).

La Experta considera, por tanto, en un balance de probabilidades, que las alegaciones del Demandado a este respecto, acreditan su conocimiento de la pasada relación del nombre de dominio en disputa no solo con el deporte, sino con la Demandante y su marca renombrada DECATHLON, siendo esta relación con la marca renombrada de la Demandante la que motivó el registro o adquisición del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado (según reconoce en su contestación), apuntando a la misma con la finalidad de incrementar el tráfico de la página proyectada con fines lucrativos, lo que constituye mala fe en el marco del Reglamento.

El uso del nombre de dominio en disputa, para albergar una página web que promociona diversos productos deportivos relacionados con el ciclismo, en competencia directa con los productos de la Demandante relativos al mismo deporte, así como otros productos y servicios que no guardan relación con el deporte, por los que el Demandado presumiblemente obtiene un beneficio económico, y la falta total de relación de este contenido con el deporte del decaatlón, igualmente acreditan, en un balance de probabilidades, a juicio de la Experta, la mala fe del Demandado en el marco del Reglamento. El nombre de dominio en disputa, ha sido utilizado, para aumentar el tráfico de la página web del Demandado con fines comerciales, sin ningún derecho o interés legítimo que justifique la actuación del Demandado.

Estas circunstancias permiten concluir, por tanto, en un balance de probabilidades, que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa apuntando a la Demandante y a su marca renombrada DECATHLON, y está utilizando el nombre de dominio en disputa con fines comerciales, para incrementar, mediante la confusión o asociación con la Demandante y su marca renombrada, el tráfico de una página

web plagada de enlaces promocionales a páginas o plataformas de terceros en las que se comercializan productos y servicios muy variados, algunos competidores de los ofertados por la Demandante (que también comercializa bicicletas). Todo ello con la finalidad por parte del Demandado de aprovecharse o beneficiarse indebidamente de la reputación de la Demandante y de la confusión o asociación generada. Esta actuación, constituye mala fe en el sentido del Reglamento.

Es, finalmente, destacable, el ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa efectuado por el Demandado en su contestación, solicitando para efectuar su transferencia no estrictamente una compensación del coste de su registro o adquisición, sino el abono de un precio “que refleje el valor y el potencial del dominio en cuestión”, señalando que “una vez recibida su oferta, la evaluaré cuidadosamente y podremos iniciar las negociaciones para alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes”. Este ofrecimiento, a juicio de la Experta, refleja igualmente la falta de buena fe en el sentido del Reglamento del Demandado, que consciente de haber registrado y utilizado un nombre de dominio que incorpora de forma idéntica una marca renombrada y de haberse lucrado indebidamente mediante su utilización al incrementar el tráfico de su página web, pretende además obtener un beneficio económico por su transmisión.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 13 de julio de 2023