

**DOMINIO “zumba.es”
ZUMBA FITNESS, LLC vs
JAM JAR, S.L.**

**RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO
“.ES”.**

En Madrid, a once de marzo de dos mil once, Miguel Ángel Davara Rodríguez, Experto nombrado por el Centro Proveedor Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación de España, para resolver el conflicto formulado por **ZUMBA FITNESS, LLC vs JAM JAR, S.L.**, relacionado con el nombre de dominio “zumba.es”, dicta la presente

RESOLUCIÓN

1. LAS PARTES

La Demandante es la sociedad mercantil denominada **ZUMBA FITNESS, LLC**, de nacionalidad norteamericana, con domicilio en 3801 N 29 th Ave Hollywood, Florida 33020 (Estados Unidos), e inscrita en el Registro de Sociedades del Estado de Florida bajo el número L06000013416, que está representada en este procedimiento arbitral por D. Alberto Castañeda González.

La Demandada es la sociedad mercantil denominada **JAM JAR, S.L.**, con CIF B84031392 y con domicilio en Calle José Ortega y Gasset, 34, 28006 (Madrid).

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio en disputa es “**zumba.es**” (en adelante, también “el nombre de dominio”), siendo el agente registrador acreditado ante el que la Demandada procedió a registrar el referido dominio, **SAFENAMES Ltd.**

3. ANTECEDENTES

- A) D. Alberto Castañeda González, actuando en nombre y representación de **ZUMBA FITNESS, LLC**, presentó demanda de reclamación ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación – Centro Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombre de dominio .es.

- B) El escrito de demanda presentado cumple con los requisitos exigidos por el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)”, al que en adelante nos referiremos también como el “Reglamento”
- C) Se concedió a la Demandada el plazo de 20 días naturales para la contestación, u oposición, a la demanda, según se establece en el artículo 13.1 del Reglamento, sin que ello se haya producido, (la dirección de correo electrónico que consta como de contacto en Red.es devuelve los correos por *"Illegal host/domain name found"* y remitida la documentación a la dirección postal que de igual modo consta como de contacto en Red.es ésta es devuelta por Correos por no ir nadie a recoger el Certificado), y se solicitó a Red.es el bloqueo del nombre de dominio “zumba.es”
- D) Como ya se ha indicado, el citado plazo de 20 días para la contestación a la demanda transcurrió sin que por la Demandada se presentara escrito de contestación.
- E) Expirado el plazo sin haberse contestado a la demanda, el Centro Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, nombró Experto para la resolución del conflicto a D. Miguel Ángel Davara Rodríguez quien aceptó el nombramiento con fecha 2 de marzo de 2011.

4. ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE

En su escrito de demanda, la Demandante expone y alega

- A) Que **ZUMBA FITNESS, LLC.** (la Demandante), es una compañía de nacionalidad estadounidense que es la mayor proveedora mundial de programas de fitness así como productos y servicios relacionados con los mismos.
- B) Que la Demandante es titular de la marca “Zumba”, así como de “Zumba Fitness”, entre otras y actúa bajo el nombre comercial Zumba desde hace más de diez años.
- C) Que la Demandante es titular de numerosos nombres de dominio, entre otros, “zumba.com”, “.zumba.eu”, “zumba.fr”, “zumba.it”, “zumba.hk”, “zumba.dk”. “zumba.ae”, “zumba.nl”, “zumba.sg”, “zumba.ph”.
- D) Que la demandante es una mercantil que se dedica a la creación y distribución de programas fitness basados en baile, así como productos relacionados, tales como ropa deportiva o DVDs de ejercicios.

- E) Que en 2001 comenzaron la comercialización de vídeos con los programas de Zumba contando en 2002 con cientos de miles de vídeos en el mercado, iniciando en ese mismo año también el programa de entrenamiento de instructores, el cual es necesario para ser considerado instructor oficial de los programas de Zumba, siendo miles en 2006 los instructores titulados en todo el mundo, inclusive en España.
- F) Que teniendo en cuenta la fama mundial de los programas de fitness y productos de la demandante y la distribución de los mismos en España y Europa desde los años 2003 y 2004 cabe concluir que la marca “Zumba” gozaba en 2005, año en el que se solicitó el nombre de dominio “zumba.es”, y goza actualmente, de notoriedad y renombre en el mercado, pudiendo considerar que la marca “Zumba” es notoria y renombrada debido al volumen de ventas, duración y alcance geográfico.
- G) Que el nombre de dominio “zumba.es” es idéntico fonética y visualmente a los más de 10 nombres de dominio de los que es titular ZUMBA FITNESS, LLC, así como al nombre comercial bajo el que actúa la compañía mundialmente desde hace tiempo y las marcas registradas que tiene, existiendo, por tanto, un elevado grado de similitud entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio “zumba.es”.
- H) Que la Demandante intentó infructuosamente solicitar a la Demandada que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa.
- I) Que considera la Demandante que hay varias circunstancias en el registro del nombre de dominio que le hacen dudar de la buena fe de la Demandada

5. ALEGACIONES DE LA DEMANDADA

Como ya se ha indicado, se dio traslado de la demanda a la Demandada para que en término de veinte días presentara, si a su derecho conviene, escrito de contestación a la demanda. El citado plazo transcurrió sin que por la Demandada se presentara escrito de contestación.

Al no haber contestado la Demandada a la demanda no se le puede atribuir ninguna alegación.

6. ANÁLISIS, ARGUMENTACIONES Y CONCLUSIONES

- I. El apartado e) del artículo 16 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), indica que “En caso de que el

Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.

- II. El apartado a) del artículo 21 del citado Reglamento señala que “el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes”.
- III. El artículo 2 del Reglamento indica que se entenderá, a los efectos del propio Reglamento, por Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo, cuando concurren los siguientes requisitos:
 - 1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; y
 - 2) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
 - 3) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Es así que, tras el estudio de las alegaciones y documentos presentados por la Demandante, al ser la única base argumental y documental de la que dispone este Experto, pasamos a analizar, de conformidad con el apartado b) vii, del artículo 13 del Reglamento, si la Demandante ha aportado pruebas suficientes para poder acreditar, en particular, lo siguiente:

- 1) Los motivos por los que 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; y
- 2) Los motivos por los que debe considerarse que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y
- 3) Los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

Debemos, de esta forma, tratar cada uno de estos apartados en forma independiente y, a tal efecto, indicamos:

(a) el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código de país

correspondiente a España (".es"), indica que la resolución de conflictos se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas...

La Demandante ha argumentado y documentado su titularidad sobre múltiples Registros de Marcas comunitarias y de Estados Unidos y, en particular, sobre la marca "Zumba" que, con el número 3046534 tuvo fecha de solicitud en Estados Unidos el 1 de octubre de 2001. Además ha acreditado la titularidad de las marcas Comunitarias "Zumba Fitness", "Zumba", "Zumbatomic", "Zumbathon" y "Aqua Zumba".

No cabe la menor duda de la similitud y, en algunos casos, total identidad entre las marcas "Zumba Fitness", "Zumba", "Zumbatomic", "Zumbathon" y "Aqua Zumba" y el nombre de dominio en disputa ("zumba.es").

Consecuentemente con todo lo anterior, este Experto considera que **EXISTE** identidad en unos casos y similitud en otros entre el nombre de dominio controvertido y las marcas cuya titularidad tiene la Demandante.

(b) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda:

Atendiendo a la segunda exigencia del Reglamento a la que hacemos referencia, centrada en que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda, debemos considerar que, al no haber contestado a la misma, la Demandada tampoco ha aportado ninguna circunstancia, datos o característica que pudiera argumentar a su favor en este sentido.

Aunque está claro que ello por sí solo no puede llevar a aceptar los pedimentos de la Demandante, también es cierto que no puede obrar a favor de la parte que deliberadamente no ha aportado ningún dato que pudiera ser tenido en consideración.

El hecho de que la Demandada no haya hecho alegaciones no significa que el Experto pueda resolver a favor de la Demandante con la sola argumentación de que la Demandada no haya alegado nada a su favor, debiendo llegar a las conclusiones teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

Es así que este Experto se ve obligado a decidir sobre este punto solamente con las declaraciones y documentos presentados por la Demandante en su escrito de demanda.

A tenor de lo dicho, y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 16. e) y 21. a) del Reglamento, se extraerán las conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son la demanda y sus documentos.

Este Experto llega a la conclusión, comprobada y razonada, de que no se aprecia ningún indicio en la documentación del procedimiento del que se pueda deducir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada relacionados con el nombre de dominio en disputa.

No se puede decir que la Demandada haya sido reconocida corrientemente, en ningún lugar ni circunstancia, por la referencia directa o indirecta al nombre de dominio, aunque no hubiera adquirido ningún derecho sobre marcas u otros símbolos externos relacionados con el mismo.

No se aprecia tampoco ninguna relación entre la expresión “zumba” y las características de la Demandada, ni asociación conceptual o de carácter intelectual, ni relación con actividad industrial, mercantil, ni artística alguna.

Y parece evidente que la Demandante, titular de los derechos de Marcas ya referidos, no ha otorgado licencia alguna o autorización a la Demandada para utilizar dicha expresión idéntica, en unos casos, y similar en otros, a la de las marcas que tiene registradas.

Analizando todas estas cuestiones, llegamos fácilmente a la conclusión de la falta de existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada relacionados con el nombre de dominio en disputa, derechos e intereses legítimos que sí se encuentran en la Demandante, como es el caso, además de todo lo señalado, de que en las marcas gráficas de la Demandante figura destacadamente el término “zumba” que se identifica totalmente con el dominio.

(c) el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe

El artículo 2 del Reglamento, al referirse a las Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, contempla en sus apartados 1 a 5 lo siguiente

1. Cuando el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2. Cuando el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. Cuando el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. Cuando 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 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; o
5. Cuando el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante

Centrándonos en esta cuestión pasamos a analizar si el nombre de dominio fue registrado o adquirido con alguno de los fines contemplados en los apartados 1 a 5 de las Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe que figuran en el artículo 2 del Reglamento o, como también figura en los referidos apartados del artículo 2 del Reglamento, si la Demandada, 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.

Y este Experto llega a la conclusión de que se puede relacionar directamente el caso con los supuestos contemplados en los apartados 3 a 4 del referido artículo 2 del Reglamento y, consecuentemente, también en el 5 y todo ello basado en lo siguiente.

Debemos argumentar solamente con la documentación obrante en el procedimiento teniendo en cuenta que la Demandada no ha realizado alegación alguna, y apoyaremos las argumentaciones en la doctrina que, en diferentes resoluciones, han seguido tanto la OMPI como Red.es

Hay que tener en cuenta que la página web que se encuentra bajo el dominio en cuestión solamente contiene (ver documento 17 adjunto al escrito de demanda), enlaces a terceras páginas relacionadas, en muchos casos, con la actividad de la Demandante existiendo enlaces que redireccionan a páginas que parecen de competidores a la Demandante. También ha podido comprobar este Experto, buscando en Google y de acuerdo con la información que figura en el acta de requerimiento número 1338/2010 del notario de Madrid D. Andrés de la Fuente O'Connor (documento 17 ya referido del escrito de demanda), que los enlaces de la referida página que hacen relación a ZUMBA FITNESS redirigen nuevamente a enlaces de quienes parecen ser competidores de la Demandante lo que parece un indicio claro de la utilización del dominio con mala fe.

Podemos decir que, partiendo de la base de que la mala o buena fe es un estado subjetivo interno y que además, al no haber contestado la Demandada, no se dispone de declaraciones al respecto, habrá que recurrir a presunciones y a hechos concluyentes como es el de que del conocimiento a nivel nacional e internacional de la actividad de ZUMBA FITNESS se puede presumir que la Demandada haya querido impedir a la Demandante el libre acceso al nombre de dominio cuestionado e impedir, así, que pueda hacer uso del mismo.

Estos indicios no han sido en ningún caso desvirtuados por la Demandada que, pudiendo haberlo hecho, ha guardado silencio y, en afinidad con la argumentación del caso No. DES2009-0006 del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, esto podría ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como reconocen numerosas decisiones, como por ejemplo, entre otras, en la decisión *Baccarat SA v. Web Domain Names*, Caso OMPI No. D2006-0038; y en la decisión *NFL Properties, Inc. et al. v. BBC Ab*, Caso OMPI No. D2000-0147; y *Galerías Vinçon, S.A. v. I.G.R.*, Caso OMPI No. D2004-0840.

También argumentamos con base en la línea seguida en el caso No DES2009-0006, referido, que se debe señalar que el uso de un nombre de dominio por quien lo registra de mala fe, y sin derecho o interés legítimo alguno, debe reputarse igualmente como de mala fe, puesto que asumir una solución distinta resultaría absolutamente contradictorio, tal y como sostiene la decisión *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI N° D2000-0239; y *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI N° D2000-1017.

Inciendo más en la cuestión, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, señala, en su artículo 6, como Actos de confusión que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, añadiendo que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

En nuestro caso, la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio, con una denominación idéntica a las marcas de la Demandante, evitando en la página web, con posteriores direccionamientos, que se pueda llegar a la información de la Demandante con lo que se puede causar un perjuicio evidente mediante la creación de confusión en el consumidor y, en el caso presente, llegando incluso a aparentar que no se ofrece por la Demandante servicio o producto alguno con el juego de redireccionamientos citado que quedan en vacío o vuelven sobre ellos mismos.

Es fácil deducir de todo ello la mala fe de la Demandada, tanto en el registro como en la utilización del nombre de dominio en disputa.

Respecto al ánimo de lucro que podría pensarse que desvirtúa alguna de estas argumentaciones, debemos indicar, siguiendo la misma línea reflejada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en el Caso No. DES2006-0012, de *Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Á. de la F. L.*, que, derivado del legítimo ejercicio del derecho que a la Demandante le otorga el artículo 34 de la Ley de Marcas de 2001, poco importa que haya o no, necesariamente, un beneficio económico por parte de la Demandada, ya que lo relevante es que su uso del dominio cuestionado impide a la Demandante un uso simultáneo del mismo, es decir, un uso a título de marca del dominio para el legítimo ejercicio de su actividad.

Por todo lo expuesto y argumentado con apoyo en la demanda y documentación aportada, así como con las comprobaciones personales realizadas por este Experto

RESUELVO

1º.- Estimar la demanda presentada por la mercantil denominada **ZUMBA FITNESS, LLC**, contra **JAM JAR, S.L.** con relación al nombre de dominio “zumba.es”

2º.- Transferir a “**ZUMBA FITNESS, LLC**,” el nombre de dominio “zumba.es”.

En Madrid a once de marzo de dos mil once

fdo: Miguel Ángel Davara Rodríguez