

DECISIÓN DEL EXPERTO HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG. C. D.E. CASO NO. DES2015-0020

1. Las Partes

La Demandante es HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. con domicilio en Metzingen, Alemania, representada por Grau & Angulo, España.

El Demandado es D.E. con domicilio en Iserlohn, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es OPENPROVIDER.

3. *Iter Procedimental*

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de junio de 2015. El 11 de junio de 2015, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de junio de 2015, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos 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 29 de junio de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de julio de 2015. 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 20 de julio de 2015.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 24 de julio de 2015, 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 titular de las siguientes marcas, actualmente en vigor, para distinguir, entre otros, productos de las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional, a los que globalmente podemos referirnos como prendas de vestir y complementos:

- Marca internacional con efectos en España nº 482758, HUGO BOSS, denominativa, cuya fecha de publicación en el BOPI es el 16 de febrero de 1986;
- Marca internacional con efectos en España nº 513257, HUGO BOSS, denominativa, cuya fecha de publicación en el BOPI es el 1 de enero de 1992;
- Marca comunitaria nº 49254, HUGO BOSS, denominativa, concedida el 26 de marzo de 2008;
- Marca comunitaria nº 3400306, BOSS ORANGE, denominativa, concedida en fecha 3 de mayo de 2007;
- Marca comunitaria nº 49262, mixta BOSS HUGO BOSS, concedida el 6 de julio de 2007;
- Marcas internacionales nº 516345, nº 606620 y nº 754225, mixtas BOSS HUGO BOSS, con fecha de publicación en el BOPI, respectivamente, de 1 de octubre de 1990, 1 de julio de 1995 y 16 de abril de 2003.

La notoriedad o renombre de las marcas HUGO BOSS en el mundo ha sido reconocida por varias resoluciones anteriores del Centro.¹

La Demandante aporta, además de recopilatorios de prensa y de Internet sobre el uso publicitario de las marcas de HUGO BOSS, un estudio de mercado sobre el Grupo "Hugo Boss", sus marcas y su presencia, y reconocimiento en el mercado, elaborado en 2011 en 8 países (Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, China, Federación Rusa y Estados Unidos de América) en el que se concluye que la marca HUGO BOSS es la octava más citada por los encuestados al ser preguntados por marcas de ropa de primera gama o de lujo, contestando además un 83% de los encuestados que conocían la marca HUGO BOSS. También se aporta certificado de la Cámara de Comercio de Barcelona confirmando la notoriedad del signo "boss" en el sector de la moda y los complementos, así como distintas resoluciones judiciales firmes de Tribunales españoles y resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") en las que se reconoce la notoriedad de las marcas HUGO BOSS y BOSS.

La Demandante es además titular del nombre de dominio <hugoboss.com> desde el año 1997.

El nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> fue registrado el 13 de septiembre de 2014.

¹ *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. v. Howard*, Caso OMPI No. D2015-0325 ("a worldwide well-known leading brand in the luxury segment of the fashion field"), *Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG and Hugo Boss AG v. Ren Shi Hua*, Caso OMPI No. D2015-0203 ("Through extensive use around the world, the HUGO BOSS trademark has generated vast good will and has become well known in connection with clothes, jewelry, watches, leather goods, perfumes and more"), *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, HUGO BOSS AG v. 邱子皓/Qiu Zihao*, Caso OMPI No. D2014-2239 ("a well-known mark"), *Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Hugo Boss AG v. freeoakley / WhoisGuard*, Caso OMPI No. D2013-0540 ("Having regarded the fact that the Complainants' HUGO BOSS trademark was registered and used many years before the disputed domain name registration and the well-known nature of the trademark..."), *Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG v. James Perini*, Caso OMPI No. D2012-0321 ("The Trade Mark is a well-known trade mark").

Bajo el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> se contiene una página web en la que se ofrece la comercialización de diferentes prendas de vestir y complementos, figurando asimismo en el contenido de dicha web la marca HUGO BOSS.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las marcas comunitarias e internacionales prioritarias de la Demandante integradas por los signos HUGO BOSS y BOSS ORANGE, marcas que, según la Demandante, son marcas renombradas en el sector de la moda. A juicio de la Demandante, el titular del nombre de dominio estaría infringiendo los derechos de propiedad industrial de HUGO BOSS, tanto por el registro y uso del referido nombre de dominio como por el contenido que ofrece en la web bajo dicho nombre de dominio.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es>, porque carece de derecho alguno en relación con los términos HUGO BOSS y BOSS ORANGE, porque no tiene vinculación alguna – más allá de la infracción que según la Demandante estaría cometiendo de sus marcas – con los signos HUGO BOSS o BOSS ORANGE, ni es conocido por el uso de esos signos y porque hace uso del nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> y de las marcas de HUGO BOSS sin autorización en su contenido web. Asimismo, también sostiene la Demandante que, dado el renombre de las marcas HUGO BOSS y BOSS ORANGE, es evidente, a su juicio, que el Demandado ha registrado el nombre de dominio con pleno conocimiento de su reputación y con el único fin de aprovecharse del renombre asociado a dichas marcas.

- El nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A este respecto, alega la Demandante el conocimiento por parte del Demandado, previo al registro del nombre de dominio, de las marcas de la Demandante y el hecho de que el Demandado explote ilícitamente, a juicio de la Demandante, las marcas denominativas y mixtas de HUGO BOSS en el contenido de la web que se ofrece bajo el nombre dominio en disputa, para vender productos idénticos a los que ofrece HUGO BOSS en el mercado. Sobre esa base, entiende la Demandante que el Demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que la Demandante utilice sus marcas mediante el nombre de dominio y con el fin de perturbar su actividad comercial, y que el Demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, aprovechándose de su reputación y creando confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web y de los productos que figuran en ella.

Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución en la que ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es>.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de forma especulativa o abusiva.

Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, 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 el “.es”. Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP en sus siglas en inglés), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión en aplicación del Reglamento *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores, de las que cabe citar, por ejemplo, *OSRAM GmbH v. LED SMC ESPANA S.L.*, Caso OMPI No. DES2013-0030; *Rain Forest, S.L. v. M.R.*, Caso OMPI No. DES2013-0031; o *Mizuno Kabushiki Kaisha y Mizuno Iberia, S.L.U. c. D.B.P.*, Caso No. DES2013-0040.

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

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

Se requiere, por tanto, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos Previos”: “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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento se ha constatado que la Demandante es titular de una marca comunitaria y de dos marcas internacionales con efecto en España, denominativas, compuestas por el signo HUGO BOSS, y de una marca comunitaria denominativa compuesta por el signo BOSS ORANGE. Y también es titular de otras marcas internacionales y una marca comunitaria, mixtas, en las que se integra el signo HUGO BOSS.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante tiene Derechos Previos. Debe compararse, por tanto, si existe similitud entre el término HUGO BOSS y BOSS ORANGE, por un lado, y el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es>, por el otro.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la

que figura en el segundo nivel. Asimismo, tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (así, por ejemplo, Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G., Caso OMPI No. DES2006-0001, Sanofi-Aventis, Société Anonyme c. P.W., Caso OMPI No. DES2006-0038); Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. R.B., Caso OMPI No. DES2007-0002). Y cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los nombres de dominio (así, Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc., Caso OMPI No. D2000-0098, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199, o Punt Roma, S.L. c. Gonçalo Cruz, Caso No. DES2015-0009).

Aplicando estos criterios este Experto considera que existe similitud, hasta el punto de crear confusión, entre los signos HUGO BOSS y ORANGE BOSS y el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es>, ya que el nombre de dominio incorpora en su seno los elementos que conforman cada una de las marcas de la Demandante, siendo, en realidad un nombre de dominio compuesto por el añadido de ambas marcas. De este modo, frente a la marca HUGO BOSS el nombre de dominio sólo se diferencia en el añadido del vocablo ORANGE, que es un elemento de la otra marca de la Demandante. Y frente a la marca BOSS ORANGE, el nombre de dominio solo se distingue en el añadido del término HUGO, que también es un elemento integrante de la otra marca. En estas condiciones, los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz puede creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algún tipo de vínculo.

Por tanto, a juicio de este Experto, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado), lo cual, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se ha reconocido en numerosas decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, o la de los casos *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; *Casino de Mallorca, S.A c. MX.V.G./(XXXXXX)*, Caso OMPI No. DES2009-0002, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G.V.C.* Caso OMPI No. DES2010-0002; *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006; *Western Digital Technologies, Inc. v. Domainprojects S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0007; o *Harrah's Interactive Entertainment, Inc. v. Your Hosting*, Caso OMPI No. DES2010-0012.

Una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b) v) que la contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante".

Naturalmente, el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda. (En este sentido, entre otras ver, *Motorola, Inc. v. NewGate Internet Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0079; *Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas*, Caso OMPI No. D2004-0803).

La Demandante realiza varias alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es>, alegaciones que ya han sido resumidas en el apartado 5.A de esta Decisión. A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que es un criterio interpretativo seguido por numerosas resoluciones previas, entender la falta de contestación de la Demanda como un indicio de la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado. Como destaca la resolución *Kuapay Inc. v. Leonardo Weissberg*, Caso OMPI No. DES2013-0028, “No es un principio desconocido en el ámbito jurídico que la ausencia consciente de respuesta a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretada como aceptación tácita de las mismas”. Y en sentido similar se han expresado otras muchas resoluciones, como por ejemplo: *Instituto Superior de Derecho y Economía c. Cursos Multimedia, S.L.*, Caso No. DES2014-0038, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; *Andrea Spackova v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica)*, *Juan Ferrera Silva*, Caso OMPI No. DES2010-0025, o *Universidad de Jaén v. Domain Spa LLC*, Caso OMPI No. DES2010-0040 (donde también se aplica esta doctrina al caso en el que “la contestación a la Demanda es sumamente lacónica”, sin que el demandado afronte la cuestión sobre los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio).

En el presente caso la Demanda ha sido notificada formalmente al Demandado. Y como han destacado decisiones previas, como la dictada en el caso *Xfera Moviles, S.A. c. Domainprojects S.L.*, Caso OMPI No. DES2014-0026 “para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por la Demandada no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento”. En consecuencia, el hecho de que la notificación por correo postal no haya podido realizarse por ser incorrecta la dirección del Demandado que figura en la base de datos del WhoIs no afecta en modo alguno a la corrección de la notificación (y más, si cabe, si se tiene en cuenta los correos electrónicos notificando la Demanda y sus anexos enviados por el Centro a la dirección de correo electrónico de contacto del Demandado y al postmaster de su web, sin que conste en el expediente que estos correos electrónicos no hayan sido recibidos por el Demandado).

En cualquier caso, y al margen de la referida doctrina del valor indiciario de la ausencia de contestación a la Demanda, no consta ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> por parte del Demandado, porque no consta que el Demandado tenga derecho de marca o de otro tipo sobre los signos en cuestión, ni que esté vinculado a la Demandante, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante (extremos expresamente negados por la Demandante), ni que el Demandado haya sido conocido en el mercado bajo el nombre HUGO BOSS, BOSS ORANGE o cualquiera de sus combinaciones.

Sin entrar en la existencia o no de actos de infracción de los derechos de marca de la Demandante, para lo cual este Experto carece de competencia, y circunscribiéndonos exclusivamente a la valoración de la existencia o no de un derecho o interés legítimo por parte del Demandado a los efectos del Reglamento, tampoco se puede entender que el Demandado posea un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> basado en el hecho de estar haciendo un uso descriptivo de la marca ajena

para referirse a los productos originales de la Demandante revendidos en la web del Demandado.

Ante todo, no consta en el procedimiento si los productos que comercializa el Demandado son o no productos originales objeto de reventa. Pero es que incluso en la eventual hipótesis de que así fuera, tampoco existiría un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio por parte del Demandado. Ello es así, a juicio de este Experto, porque el nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> no contiene elemento alguno que deje claro que la persona que está detrás de él es un sujeto distinto al titular de la marcas HUGO BOSS y BOSS ORANGE, que eventualmente pretenda usar dichas marcas con finalidades meramente descriptivas. Por el contrario, los usuarios de Internet, a la vista del nombre de dominio en disputa pueden creer, erróneamente, que detrás de él se encuentra la Demandante o alguien que cuenta con su consentimiento, cuando ese no es el caso. Sobre todo si se tiene en cuenta el muy destacado uso de la marcas HUGO BOSS en el contenido de la web. En sentido similar, *The Rival Company v. DVO Enterprises*, Caso OMPI No. D2002-0265, y *Vorwerk España Management, S.L. S.Com v. O.M.*, Caso OMPI No. D2010-0485, o *Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Iberia, S.A.U. c. M.P.*, Caso OMPI No. DES2014-0034, referente a un caso de reventa de bienes, en el que el registro del nombre de dominio implica un aprovechamiento de la fama y prestigio de las demandantes con el fin de confundir al consumidor en la creencia de encontrarse en un sitio web oficial.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio en disputa ha de ser probada por el demandante [(artículo 13b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, y como ya se ha indicado en el apartado 5.A, el Demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que la Demandante utilice sus marcas mediante el nombre de dominio con el fin de perturbar su actividad comercial, y el Demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, aprovechándose de su reputación y creando confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web y de los productos que figuran en ella.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo) sobre el que el demandante ostenta un derecho previo. En este sentido, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, OMPI Caso No. DES2006-0001. *General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. c. Leo van den Akker*, Caso OMPI No. DES2009-0020 o en el caso *Facebook Inc. c. Usta Cafer*, Caso OMPI No. DES2009-0006. Y en la misma línea se muestran los grupos de expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA y V.R.R.*, Caso OMPI No. D2004-0803, *Iberdrola SA v A.G., FJ*, Caso OMPI No. D2003-0675, entre otros muchos).

En este sentido, la notoriedad de la marca es un elemento que puede determinar su conocimiento por el sujeto que registra el nombre de dominio. Así, por ejemplo, *Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca v. Juan González Domínguez*, Caso OMPI No. DES2011-0034. A este respecto múltiples resoluciones anteriores han establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada puede, en determinadas circunstancias, ser constitutivo de mala fe (entre

otras *Sanofi Aventis c. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008, donde, dada la amplia difusión del producto distinguido con la marca, se “entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisión tenía en mente la marca del Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sólo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandante por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca”; y según *Petroleo Brasileiro s/a - Petrobras c. d. Miquel Oms Espinosa*, Caso OMPI No. DES2006-0022, “el registro de un Nombre de Dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe”).

Pues bien, a la vista de la notoriedad de la marca HUGO BOSS en España y en todo el mundo (reconocida por varias resoluciones anteriores del Centro) parece lógico suponer que el registrante del nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> conocía la existencia de dicha marca. Por esa razón, todo indica que el registrante del nombre de dominio en disputa era conocedor de que éste podía chocar con dicha marca. Y el hecho de que se use el nombre de dominio para ofrecer prendas de ropa con las marcas HUGO BOSS es otro indicio de que así era. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, permite concluir que el registro del nombre de dominio en disputa <hugobossorange.es> se produjo de mala fe, pues el registrante no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.

ASIMISMO, CON RELACIÓN A LA MALA FE EN EL REGISTRO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE, TAL Y COMO YA SE HA APUNTADO EN ANTERIORES DECISIONES EN EL MARCO DEL REGLAMENTO (VER, POR EJEMPLO, ENDEBE CATALANA, S.L. C. R.O.O., CASO OMPI NO. DES2006-0028; BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. C. V.C., CASO OMPI NO. DES2006-0036; O LABORATORIOS INIBSA, S.A. V. P.P.P., CASO OMPI NO. DES2008-0027), ES DIFÍCIL IMAGINAR QUE EL REGISTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA POR PARTE DEL DEMANDADO HA SIDO DE BUENA FE CUANDO SE HA LLEGADO PREVIAMENTE A LA CONCLUSIÓN DE QUE AQUEL NO OSTENTA UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO SOBRE TAL NOMBRE DE DOMINIO. EN ESTE CASO, CABE CUESTIONAR LA BUENA FE EN EL REGISTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO POR PARTE DE UNA PERSONA QUE NO OSTENTA UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO SOBRE DICHO NOMBRE DE DOMINIO.

Por otra parte, además de elementos de los que se puede deducir la existencia de mala fe en el registro de nombre de dominio en disputa, también existen circunstancias para apreciar que media un uso de mala fe de dicho nombre de dominio. En efecto, el hecho de que bajo el nombre de dominio <hugobossorange.es> se realicen actividades económicas de venta de productos del mismo tipo de aquellos para los cuales están registradas las marcas de la Demandante, y que se haga con un uso muy destacado de las marcas de la Demandante, implica un intento de atraer, con ánimo de lucro, usuario de Internet a su página web, 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 (extremo éste que es una de las circunstancias que, según el artículo 2 del Reglamento, determinan la mala fe del Demandado).

En definitiva, por tanto, también se cumple, a juicio de este Experto, el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio y, por lo tanto, para que prospere la Demanda.

7. Decisión

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

Prof. Dr. Ángel García Vidal

Experto

Fecha: 5 de agosto de 2015