

DECISIÓN DEL EXPERTO **MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH C. L.Y.** **CASO NO. DES2015-0017**

1. Las Partes

La Demandante es Michael Kors (Switzerland) International GmbH con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América, representada por Baker & McKenzie, España.

El Demandado es L.Y. con domicilio en Guangzhou, Guangdong, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio 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 19 de mayo de 2015. El 19 de mayo 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 21 de mayo 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 sus datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda modificada el 1 de junio de 2015. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 5 de junio de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de junio 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 26 de junio de 2015.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 16 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

El diseñador Michael Kors viene desarrollando su actividad profesional en el mundo de la moda y el diseño desde el año 1981. En el año 2012 abrió su primer establecimiento en España y hasta seis establecimientos más en los últimos tres años.

La marca MICHAEL KORS tiene valor de marca notoria.

El Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias:

OFICINA	MARCA	NUMERO REGISTRO	CLASES	FECHA REGISTRO
OAMI	MICHAEL KORS	003140456	3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35,	22/11/2004
OAMI	MICHAEL KORS	006712442	35	29/01/2009

El nombre de dominio <michaelkors.es> se registró el 11 de octubre de 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Comienza la Demandante declarando que las marcas de su titularidad son idénticas al nombre de dominio del Demandado. Por tanto existe riesgo de confusión y, por ello, quedo cumplido el primer requisito.

Además, alega que el Demandado carece derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en tanto carece de autorización previa de la Demandante o licencia de algún tipo. En este sentido pone de manifiesto que no existe contrato o convenio del que pueda derivarse autorización alguna para utilizar la marca MICHAEL KORS como nombre de dominio.

Por lo demás considera que el Demandado no tiene inscrita marca alguna en relación a "Michael Kors" del que pudiera derivarse derecho alguno. Y, tampoco existe constancia de que al Demandado se le conociera o identificara por "Michael Kors".

Finalmente y por lo que se refiere al tercer requisito, la Demandante se apoya en el valor notorio de la marca MICHAEL KORS para justificar el conocimiento previo del Demandado de tales Derechos Previos. Por tanto, mantiene que el registro del nombre de dominio en disputa tiene razón en el conocimiento previo de la marca MICHAEL KORS por el Demandado.

Por otra parte, apoya el test del tercer requisito en el hecho de que el nombre de dominio no esté activo, así como en el hecho de que el Demandado haya guardado silencio ante el requerimiento enviado a modo de "carta de cese y desistimiento".

Para concluir este tercer requisito, manifiesta la Demandante que el registro sólo ha perseguido perturbar su actividad comercial en el mercado español.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los

siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

El Demandante aporta elementos de prueba suficientes para reconocerle Derechos Previos a los efectos del artículo 2 del Reglamento. Por tanto, basta una simple comparación entre tales derechos MICHAEL KORS y el nombre de dominio <michaelkors.es> para concluir que se reproduce íntegramente la marca de la Demandante.

Consecuentemente, la Demandante ha probado debidamente el cumplimiento de este requisito.

B. Derechos o intereses legítimos; y

La Demandante ha probado que no existe vinculación entre las partes, que el Demandado no es titular de marca sobre el término “Michael Kors” y que el Demandado no es conocido comúnmente bajo dicho término. Por lo tanto, la Demandante ha aportado indicios para justificar este segundo requisito.

Con ello corresponde al Demandado establecer sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la falta de comparecencia impide conocer la posición del Demandado.

Nótese además que del expediente queda claro que el nombre de dominio en disputa se refiere a una marca notoria y que en la actualidad el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.

Por tanto, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa.

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

El registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe. En este sentido decisiones como *Sanofi Aventis v.P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. D. M.O.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022.

En el presente caso entiende este Experto que el Demandado al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa tenía en mente la marca de la Demandante. Y por ello, dadas las circunstancias del caso, debemos calificar su actuación como de mala fe. Debido a la notoriedad que tanto en España como en el resto del mundo tiene la marca MICHAEL KORS, sólo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en disputa por el Demandado bien por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca, bien por pretender la obtención de un lucro mediante la utilización del nombre de dominio en

disputa.

Todo ello, avalaría la conclusión de que la solicitud de registro del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca MICHAEL KORS.

Además, en relación al uso pasivo del nombre de dominio en disputa, es criterio asentado que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que tal uso sea calificado como de mala fe. En este sentido, ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003¹ o más recientemente *Alibaba Group Holding Limited v. R.V.B.*, Caso No. DES2015-0005.

Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en disputa <michaelkors.es> se produjo de mala fe y que su uso es de mala fe.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 22 de julio de 2015

¹ El Experto considera conveniente traer a colación decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP") dado que ésta ha servido de inspiración para el Reglamento .ES.