

DECISIÓN DEL EXPERTO

IM PRODUCTION V. G.F.

CASO NO. DES2016-0015

1. Las Partes

La Demandante es IM PRODUCTION, con domicilio en Paris, Francia, representada por Oficina de Propiedad Industrial Gil-Vega, S.L., España.

El Demandado es G.F., con domicilio en Newquay, Cornwall, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de junio de 2016. El 8 de junio de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de junio de 2016, 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 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 16 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de julio de 2016. 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 7 de julio de 2016.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 13 de julio de 2016, 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 una compañía de nacionalidad francesa cuya actividad social se centra en el mundo de la moda desde 1991. Dispone de, entre otros, un establecimiento abierto al público en la ciudad de Madrid.

La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes signos distintivos con protección en España:

Marca de la Unión Europea no. 1.035.534 ISABEL MARANT, presentada en fecha 23 de diciembre de 1998 y registrada en fecha 3 de mayo de 2000 para la protección de productos pertenecientes a las clases 3, 14 y 25.

Marca de la Unión Europea no. 3.010.048 ISABEL MARANT, presentada en fecha 8 de enero de 2003 y registrada en fecha 17 de enero de 2005 para la protección de productos pertenecientes a las clases 9, 18, 21 y 24.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa <isabelmarantmadrid.es> el 13 de septiembre de 2014. El nombre de dominio en disputa redirige a un establecimiento en línea especializado en la venta de calzado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Considera que existe una práctica identidad entre las marcas de su titularidad y el nombre del dominio en disputa <isabelmarantmadrid.es>. Efectivamente considera que la reproducción íntegra de su marca ISABEL MARANT en el nombre de dominio en disputa crea una confusión en el público consumidor quien pensará que el nombre de dominio en disputa se refiere a sus marcas, es decir, a la Demandante. Además, la adición del topónimo "Madrid" no hace más que aumentar dicha confusión en la medida que el consumidor lo relacionará con el establecimiento de la Demandante en dicha ciudad.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos sostiene la Demandante poseer el monopolio en el tráfico mercantil de la marca ISABEL MARANT desde 1998, además de no haber dado autorización al Demandado para el uso de la misma como nombre de dominio.

En relación al tercero de los requisitos alega la Demandante que el Demandado conocía los signos distintivos ISABEL MARANT de su propiedad porque en su momento fueron publicados en el Boletín de la EUIPO. Prueba de tal conocimiento es que el Demandado no solo comercializa los mismos productos que la Demandante, sino que además identifica dichos productos utilizando su marca sin la debida autorización.

Además, mantiene que con el registro del dominio en disputa el Demandado buscaba aprovecharse de la marca de la Demandante. Así, atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los productos que figuran en la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa.

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:

- 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;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará 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, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la UDRP, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

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: “e[E]l Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”; en su artículo 20a) que: “e[E]l 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: “e[E]l 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante es titular de Derechos Previos en los términos del Reglamento. Por tanto, el análisis de este requisito debe comparar los Derechos Previos reconocidos de la Demandante ISABEL MARANT y el nombre de dominio en disputa <isabelmarantmadrid.es> del Demandado. Por tanto, es evidente la reproducción íntegra de la marca en el nombre de dominio en disputa.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento han entendido que existe una identidad esencial, como la de este caso, cuando se reproduce íntegramente la marca y que, en general, esta circunstancia es suficiente para dar por cumplido este requisito (*Salomon S.A.S. c. Timothy Foster*, Caso OMPI No. DES2015-0004). En estas circunstancias la adición al nombre de dominio en disputa del topónimo “Madrid” no aporta valor distintivo alguno.

Así pues queda probada la similitud del nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante hasta el punto de crear confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

Por lo que se refiere al segundo requisito, se entiende como suficiente que la 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. En el presente caso la Demandante alega ser titular de una marca y no haber otorgado autorización.

A su vez el Experto, siguiendo decisiones anteriores (por ejemplo *Laboratorios Inibsa, S.A. v. Paco Pérez*

Pereira, Caso OMPI No. DES2008-0027, inspirada en otras anteriores como *Citigroup Inc.*, *Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001) considera que el hecho que el Demandado sea titular del nombre de dominio en disputa no es suficiente por sí sólo para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.

En definitiva, habiendo probado *prima facie* la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado le corresponde al Demandado¹ establecer los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Como el Demandado no ha comparecido (y tampoco existen en el Expediente pruebas o evidencias que permitan reconocer tales derechos o intereses en el Demandado), éste ha impedido una posible valoración de sus alegaciones; silencio que permite dar por bueno cuanto alegado por la Demandante.

Por cuanto antecede el Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del Reglamento y declara que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

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

De la prueba aportada por la Demandante ha quedado probado que el nombre de dominio en disputa nos lleva a un sitio web en el que se está utilizando la marca ISABEL MARANT y se están comercializando calzado. Producto éste que coincide con parte de aquellos comercializados por la Demandante. A este respecto, tal y como se indica en la Demanda, los productos disponibles en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa se hallan identificados bajo la marca ISABEL MARANT sin contar, en palabras de la Demandante no rebatidas por el Demandado, con la debida autorización para ello.

Por tanto, al momento del registro debió existir un conocimiento previo de la marca de la Demandante. Así una vez registrado el dominio en disputa se procedió a continuación a la apertura del sitio web alojado bajo el mismo para la venta de productos similares a los de la Demandante.

Por ello, entiende el Experto que con el registro y uso posterior, el Demandado pretendió crear confusión y atraer usuarios de Internet a la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa con ánimo de lucro. Para ello, el Demandado utilizó la marca de la Demandante como “cebo” y así hacer creer a los usuarios de Internet que se encontraban en un sitio web oficial o autorizado o incluso de alguna manera relacionado con la Demandante. Así se deduce de la predominante reproducción de la marca ISABEL MARANT en el sitio web al que se dirige el nombre de dominio en disputa <isabelmarantmadrid.es> del Demandado. Nótese que falta autorización concedida por la Demandante y tampoco consta aviso legal en el sitio web que explique la titularidad del sitio, las circunstancias empresariales del Demandado y su relación con la Demandante. A este respecto, la descripción “apoyo técnico Isabel marant outlet” nada aclara lo anterior.

Por otra parte los productos de la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa son aparentemente similares a los productos de la Demandante, pudiendo llegar a entenderse – a tenor de la descripción que de ellos se realiza en la página web - que dichos productos han sido elaborados por la Demandante o, al menos, con su debida autorización.

Pues bien, con esta práctica se consigue un aprovechamiento indebido de la reputación de la Demandante y una confusión en relación a los productos que deben calificarse como de mala fe.

Así pues y en estas circunstancias entendemos que el supuesto coincide con el supuesto de hecho previsto

¹ En este sentido y de acuerdo a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) párrafo 2.11: “Si de manera general se entiende que la carga de la prueba corresponde a la Demandante, los Expertos han reconocido que esta situación puede suponer una función imposible por tratarse de una prueba negativa en la medida que se requiere información que se encuentra fundamentalmente en poder y conocimiento del Demandado”.

en el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento sobre pruebas que determinan el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio según el cual:

“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”.

En definitiva, el Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe según los criterios fijados por el Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 18 de julio de 2016