

DECISIÓN DEL EXPERTO **JEANNE LANVIN C. T.L.** **CASO NO. DES2017-0038**

1. Las Partes

La Demandante es Jeanne Lanvin, con domicilio en París, Francia, representada por Currell Suñol SLP, España.

La Demandada es T.L., con domicilio en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de julio de 2017. El 28 de julio de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de julio de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de agosto de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 31 de agosto de 2017.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 13 de septiembre de 2017, 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 una empresa dedicada a la moda de alta costura y *prêt-à-porter* de calidad desde el año 1889. Ubicada la casa madre en París, Francia, posee una red de distribución de carácter internacional, destacando por lo que aquí interesa la existencia de una boutique propia en un enclave emblemático de Madrid, así como la concesión de varias autorizaciones a otros distribuidores de prestigio.

En defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de varios signos distintivos denominativos, por lo que a este caso se refiere, todos ellos en vigor:

- (i) Marca española número 3002139, denominativa LANVIN, con efectos en España desde 1961 para las clases 18, 22, 24, 25 y 26.
- (ii) Marca de la Unión Europea número 010462265, denominativa LANVIN, registrada el 11 de abril de 2012, para la clase 9.

Por lo demás, la Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral del nombre de dominio <lanvin.com>, desde el año 1996, asimismo plenamente operativo, a través del cual despliega actividad comercial online.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 16 de febrero de 2017. De conformidad con la evidencia aportada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa dirige a una página web en la que se reproduce la marca LANVIN y se ofrece a la venta ropa en apariencia de dicha marca.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa <lanvinmadrid.es> coincide con los signos distintivos LANVIN sobre los que la Demandante posee derechos marcarios; siendo que de tal semejanza no cabe sino deducir la intención de la Demandada de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación indebida con la empresa de la Demandante.
- Que, atendida la notoriedad de que gozan los signos distintivos de la Demandante (circunstancia, por lo demás, que ha sido declarada en numerosas ocasiones en decisiones previas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual, de lo que se sigue su más que probable ánimo especulativo.
- Que la Demandada viene explotando el sitio ofreciendo artículos de moda y complementos aparentemente idénticos a los originales de la Demandante, mas de procedencia espuria. En efecto, la Demandante contrató los servicios de un detective privado que procedió, en fecha 12 de abril de 2017, a realizar la compra online de una prenda (un suéter de caballero negro). Tras varios mensajes de error al introducir (correctamente) los datos de la tarjeta de crédito, el detective recibió de su banco avisos relativos a la realización de una transacción de comercio no seguro, ubicables

en China. Enervada esta barrera de seguridad, la compra fue efectuada siendo que el 28 de abril de 2017, el detective recibió un paquete con caracteres caligráficos chinos que contenía una prenda identificada bajo una (supuesta) marca "BURBERRY", sin adjuntar ningún tipo de documentación como factura, albarán, o documento alguno.

- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio de la Demandada, quien tampoco ostenta la titularidad de ningún signo distintivo sobre el mismo, ni es conocido en el tráfico económico como LANVIN.
- Que la Demandada no guarda relación alguna, ni directa ni indirecta con las empresas de la Demandante, ni goza de autorización para explotar el nombre de dominio en disputa ni para el uso de los signos distintivos de aquella. Y lo que es más, se coloca en una posición ventajosa respecto de otros distribuidores (estos sí, legítimos) de la marca LANVIN, toda vez que estos no se hallan autorizados a utilizar el término LANVIN en sus respectivos nombres de dominio dando la Demandada así, por lo demás, la falsa impresión de ser el único distribuidor oficial de los productos LANVIN en el territorio de Madrid.
- Que, sobre lo anterior, la Demandada no incluye ninguna mención respecto de su verdadera identidad que permita a los usuarios conocer el origen de los productos comercializados a través del nombre de dominio en disputa.
- Que de todo lo anterior se sigue que el uso realizado del nombre de dominio en disputa por la Demandada no puede calificarse en ningún caso como de oferta de buena fe de los productos.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.

Asimismo, la presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política UDRP, por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La Demandada no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá,

fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <lanvinmadrid.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación LANVIN, cuyo carácter renombrado a nivel mundial en el sector de la moda y accesorios de alta costura ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante, y refrendado por lo demás en un amplísimo número de decisiones bajo la UDRP (*cf.* en lugar de muchos, *Jeanne Lanvin Company v. Yinglang Hua*, Caso OMPI D2013-2009; ulteriormente, *Jeanne Lanvin Company v. Jay Lee*, Caso OMPI D2013-2009; *Jeanne Lanvin Company v. Opnqkfe*, Caso OMPI No. D2013-1141; *Jeanne Lanvin Company v. Lipiaosa*, Caso OMPI D2013-0039; *Jeanne Lanvin Company v. Mu mengui*, Caso OMPI D2013-0340; *Jeanne Lanvin Company v. Jia Nondeng*, Caso OMPI D2013-0341; *Jeanne Lanvin Company v. Ge Muqie*, Caso OMPI D2013-0342; *Jeanne Lanvin Company v. Vivi Wei*, Caso OMPI D2013-0343; *Jeanne Lanvin Company v. Yizhang Jiang*, Caso OMPI D2013-0344; *Jeanne Lanvin Company v. lin Tao*, Caso OMPI D2013-0952; *Jeanne Lanvin Company v. Lannys Tyndali*, Caso OMPI D2013-1140; y *Jeanne Lanvin Company v. Liuliu Liu*, Caso OMPI D2015-0208).

La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante sobre la denominación LANVIN no queda desvirtuada por la mera adición del término “Madrid”; la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar que el nombre de dominio en disputa se considere confusamente similar al Derecho Previo de la Demandante. En efecto, decisiones previas bajo el Reglamento han venido estimando que, por lo general, la simple adición de un término geográfico a una marca notoria carece de fuerza diferenciadora. Así las cosas, la adición de un topónimo cual “Madrid” no es susceptible de provocar impacto alguno sobre la impresión global del nombre de dominio en disputa (*cf.* precisamente en este sentido *IM Production v. Gavin Fogelson*, Caso OMPI No. DES2016-0015 ; y *Tessiform, S.p.A. c. Liu Xuemei*, Caso OMPI No. DES2017-0004).

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del sufijo “.es”, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como quiera que la Demandada no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja inverosímil, toda vez que la denominación LANVIN resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, renombrada en el sector de la alta moda (a nivel mundial y, desde luego, por lo que hace al caso) en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer la Demandada, no sólo por explotar un sitio web bajo el indicativo “.es” y en lengua española, sino por cuanto, del modo que ha podido comprobarse, ha sido y es su objeto la distribución comercial de artículos de moda, presentándose bajo una apariencia de buen derecho en la medida en la que el usuario interesado en la compra de producto (aparentemente idéntico al original) accede a un sitio web bajo el supuesto logo propio de las marcas de la Demandante, todo ello pese a carecer de autorización o licencia alguna por parte de la Demandante (en sentido similar *Omron Corporation v. Mr. S.S.S.*, Caso OMPI No. D2007-0970).

La Demandada, como ha quedado acreditado en el expediente, ha venido comercializando (sin autorización por parte de la Demandante, particularmente activa -como ha quedado acreditado- frente a supuestos de usurpación de sus signos distintivos) réplicas procedentes de manufactura china, y realizadas con materiales de una calidad notoriamente inferior a la propia de los productos originales.

Asimismo, de conformidad con la evidencia de la Demandante, parece que la Demandada estaría comercializando a través de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa productos aparentemente de terceros. En efecto, ante el silencio de la Demandada, y la evidencia aportada por la Demandante, la única hipótesis plausible aquí es que la Demandada esté suplantando la identidad de la Demandante pretendiendo vender productos falsificados (en idéntico sentido, *cfr.* de nuevo *Jeanne Lanvin Company v. Lannys Tyndali, ut supra.*).

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter renombrado de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer la Demandada de todo lo que antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte de la Demandada en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

La denominación LANVIN es inherentemente distintiva por tratarse de una composición de fantasía, y se reproduce íntegramente en el nombre de dominio en disputa junto con el término “Madrid” siendo así que muchos usuarios podrían asumir erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <lanvinmadrid.es>, no solo lo hacen a un sitio que goza de la más amplia legitimidad, sino que, atendidas las circunstancias del caso, lo hacen además a un sitio web en el que se promocionan ofertas especiales de productos procedentes directa o indirectamente de la Demandante (*cfr. Wm Morrison Supermarkets Plc v. Gavin Marriott, Caso OMPI No. D2012-0025*); de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del prestigio asociados a las marcas LANVIN, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante así como, por derivación, del valor comercial de su red de distribución.

De otra parte, también cabe reputar de mala fe el uso realizado por la Demandada del nombre de dominio en disputa <lanvinmadrid.es>, al haber propiciado una confusión evidente en el público con el fin de atraerlo torticera y fraudulentamente para obtener un lucro resultante a partir de la venta de productos de procedencia espuria e inferior calidad a los de la Demandante, conducta que este Experto ha reputado como ilegítima en numerosas ocasiones que eximen de toda cita.

Acreditado el carácter renombrado de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer la Demandada de todo cuanto antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte de la Demandada en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa cuya elección, en efecto, no puede ser reputada de casual (*cfr.* de nuevo *Jeanne Lanvin Company v. Lin Tao, ut supra*, y ulteriormente, *Kate Spade, LLC v. Darmstadter Designs, Caso OMPI No. D2001-1384*).

De todo lo anterior se estima que concurre el tercero de los elementos exigidos 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 en disputa <lanvinmadrid.es> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 26 de septiembre de 2017