

DECISIÓN DEL EXPERTO

Dña. C.L.Q. c. R.W.

Caso No. DES2017-0027

1. Las Partes

La Demandante es Dña. C.L.Q. , con domicilio en Madrid, España, representada por Santos Propiedad Industrial S.L., España.

El Demandado es R.W. , con domicilio en Scotts Valley, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Internetx.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2017. El 2 de junio 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 5 de junio de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 15 de junio de 2017 y una segunda enmienda a la Demanda en fecha 16 de junio de 2017.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda y segunda enmienda a la Demanda (en adelante denominadas conjuntamente como la “Demanda”) 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 19 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de julio de 2017. 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 12 de julio de 2017.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 21 de julio 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 estructura societaria a través de la cual viene explotando durante casi veinticinco años un negocio especializado en la comercialización de bisutería y joyería de alta gama, gozando de una amplia implantación no solo en España sino también a nivel internacional, circunstancia que ha quedado demostrada en el expediente.

En defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de una nutrida cartera de signos distintivos denominativos o mixtos en tutela de la denominación "luxenter" para una detallada lista de productos de un asimismo amplio número de clases del Nomenclator, todos ellos en vigor según queda acreditado; entre otros y por lo que a este caso se refiere:

- (i) Marcas españolas números M2276373 (clase 14) registrada el 22 de mayo de 2000 y M2878073 (clase 35) registrada el 8 de octubre de 2009.
- (ii) Marcas de la Unión Europea números 3582913 (clases 14, 20 y 35) registrada el 18 de marzo de 2005, y 4625794 (clases 14, 16, 18) registrada el 23 de abril de 2007.

Por lo demás, la Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral del nombre de dominio <luxenter.com>, así como haber autorizado el registro por terceros (integrados en su empresa) de los nombres de dominio <luxentershop.com>, <luxentershop.es>, <luxenterstyle.com>, <luxenterfranquicias.es>, y <luxenter.eu>, todos los cuales se hallan en vigor.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 2 de marzo de 2017.

Advertida del registro del nombre de dominio en disputa y de la actividad comercial desarrollada a través del mismo por el Demandado, la Demandante procedió a realizar un pedido de producto que, tras comprobar, procedía de China. Así las cosas, la Demandante acudió ante Notario para acreditar el contenido del sitio web del Demandado, prácticamente idéntico al propio de aquélla, cuya acta se ha incorporado al expediente.

De su parte, el Experto ha accedido en varias ocasiones al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa – la más reciente en fecha 24 de julio de 2017 – y por su relevancia al caso deja expresa constancia de los siguientes extremos:

- El diseño del sitio, sin ser absolutamente idéntico al propio de la Demandante, utiliza un *look&feel* que busca evocar el que ésta explota bajo su nombre de dominio <luxenter.com>, lo que se sigue de la reproducción explícita de varias fotografías de modelos de joyería y bisutería, junto a su correspondiente denominación original (la otorgada por la Demandante), su descripción, y todo ello siempre bajo el signo marcario LUXENTER.
- Que, al entrar al sitio web explotado bajo el nombre de dominio en disputa, se accede inmediatamente a una sección anunciada bajo el título "*PRODUCTOS NUEVOS PARA EL MES DE JULIO*", y en todos y cada uno de los casos, en color rojo destacado, con el lema "*Ahorre 50% de descuento*" acompañados ilustrativamente de una referencia de precios: el supuestamente anterior que aparece tachado y el resultante una vez practicada la rebaja.

En fin, el Demandado 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, así como de los hechos que han podido acreditarse tras la navegación realizada por el Experto a través de los contenidos del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa. Especificado lo anterior, conviene ya adelantar que el Demandado, no obstante la apertura de este procedimiento y su falta de contestación, ha persistido en la explotación del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa <luxentersevilla.es>, en los términos apenas descritos.

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 <luxentersevilla.es> es cuasi idéntico a los signos distintivos LUXENTER sobre los que la Demandante posee derechos marcarios, por cuanto la palabra “sevilla” es una mera denominación geográfica; siendo que de tal absoluta identidad no cabe sino deducir la intención del Demandado 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 y de su intensa implantación en el mercado, el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual, de lo que se sigue su más que probable ánimo especulativo.
- Que el Demandado viene explotando el sitio web exponiendo joyas y piezas de bisutería aparentemente idénticas a las originales comercializadas por la Demandante, pero de una calidad notoriamente inferior (circunstancia que queda acreditado en el expediente), todo ello en evidente perjuicio de la Demandante.
- Que, sobre lo anterior, el Demandado ofrece las piezas a un precio muy reducido “como si se tratase de unas rebajas de la firma LUXENTER”.
- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, quien tampoco ostenta la titularidad de ningún signo distintivo sobre el mismo.
- Que el Demandado 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 aquélla.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

El Demandado 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:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes; y
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento;

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (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 nombre de dominio en disputa, 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 el Demandado 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.

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 <luxentersevilla.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación “luxenter”, cuyo carácter notorio en el sector de la bisutería y joyería de alta gama ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante.

La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante sobre la denominación “luxenter” no queda desvirtuada por la mera adición del término “sevilla”; antes al contrario, pues siendo que la denominación “luxenter” es inherentemente distintiva por tratarse de una composición de fantasía, la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar el riesgo de confusión. En efecto, decisiones previas han venido estimando que, por lo general, la simple adición de un término geográfico a una marca notoria carece de fuerza diferenciadora (*cf.* entre otros *Inter-IKEA Systems B.V.c. Evezon Co. Ltd.*, Caso OMPI No. D2000-0437; *Wal-Mart Stores, Inc. v. L.S.*, Caso OMPI No. D2000-0628; o *America Online, Inc. v. Dolphin@Heart*, Caso OMPI No. D2000-0713).

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. FJ.G.S.*, 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 el Demandado 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 inversítil, toda vez que la denominación “luxenter” resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, notoria en el sector de la bisutería y joyería (por lo que hace al caso) en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, 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 joyería y bisutería, presentándose bajo una apariencia de guardar algún tipo de relación o asociación con la Demandante en la medida en que el usuario interesado en la compra de producto (aparentemente idéntico al original) accede al lema “LUXENTER. PRODUCTOS NUEVOS PARA JULIO”, 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).

Acontece aquí que el Demandado, como ha quedado acreditado en el expediente, ha venido

comercializando (sin autorización explícita ni tolerancia implícita por parte de la Demandante) réplicas procedentes de manufactura china y realizadas con materiales aparentemente de una calidad inferior a la propia de los productos originales. Por lo demás, en ningún momento ha incluido el Demandado indicación alguna o *disclaimer* para evitar la inmediata (e inevitable) asociación con la Demandante.

Como tampoco cabe considerarlo ajeno a la existencia de alguno de los nombres de dominio previos bajo explotación directa o con autorización de la Demandante: <luxenter.com>, <luxentershop.com>, <luxentershop.es>, <luxenterstyle.com>, <luxenterfranquicias.es> especialmente a la vista del intento de evocar el *look & feel* de la página web de la Demandante.

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

Además, la adición de un término geográfico cual "sevilla" no es susceptible de provocar impacto alguno sobre la impresión global del nombre de dominio en disputa, siendo así que muchos usuarios podrían asumir erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <luxentersevilla.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 (*Wm Morrison Supermarkets Plc v. G.M.*, Caso OMPI No. D2012-0025); de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de aquella y, 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 el Demandado del nombre de dominio <luxentersevilla.es>, al haber propiciado una confusión evidente en el público con el fin de atraerlo para obtener un lucro resultante a partir de la venta de productos supuestamente originales pero de procedencia espuria e inferior calidad, conducta que este Experto ha reputado como ilegítima en numerosas ocasiones que eximen de toda cita.

De todo lo anterior que 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 <luxentersevilla.es> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 25 de julio de 2017