



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

John Galliano, S.A. c. J.I.M.G.

Caso N° DES2006-0041

1. Las Partes

La Demandante es John Galliano, S.A. con domicilio en Paris, Francia, representada por Herrero & Asociados, España.

La parte Demandada es J.I.M.G. con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 15 de diciembre de 2006. El 21 de diciembre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de diciembre ESNIC 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 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 5 de enero de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de enero de 2007. El Demandado contestó a la Demanda con fecha 19 de enero de 2007.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo

Administrativo de Expertos el día 5 de febrero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el 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 los registros de marcas internacionales con efectos en España, números 599.784, JOHN GALLIANO (Clase 3 y 25); 688.729, JOHN GALLIANO (Clase 3); 688730, JOHN GALLIANO (Clase 3); 763.918, JOHN GALLIANO (Clase 4); 804.379, JOHN GALLIANO (Clase 3); y 814.033, JOHN GALLIANO (Clase 14). Todas estas marcas (en adelante las “Marcas Internacionales”) se encuentran en vigor y son prioritarias al nombre de dominio del Demandado.

El nombre de dominio <johngalliano.es> fue registrado por el Demandado el 24 de noviembre de 2005. El Demandado reconoce la notoriedad mundial del diseñador John Galliano.

El Experto ha podido comprobar que el nombre de dominio controvertido se encuentra vinculado a la Web de la Demandante “www.johngalliano.com”, plenamente operativa, la cual contiene información sobre el diseñador John Galliano.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante basa su Demanda en:

- La titularidad que ostenta sobre las Marcas Internacionales con protección en España, antes referidas.
- La notoriedad y el uso en todo el mundo de dichas Marcas Internacionales, que justifica con profusa documentación de prensa, reclamando la especial protección que merece la marca notoria en base a la diversa normativa que cita, tanto nacional española como internacional.
- La identidad entre el nombre de dominio controvertido y sus marcas internacionales con protección en España así como con su razón social y nombre comercial que identifica al mundialmente famoso diseñador, John Galliano.
- La inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio <johngalliano.es> por no ser titular de ninguna marca registrada ni una razón social que puedan justificar el registro del nombre de dominio. Además, manifiesta la Demandante que no ha licenciado ni autorizado al Demandado el uso de sus marcas, y que bajo el nombre de dominio controvertido no hace una oferta seria, legítima y justificada de servicios.
- La Demandante sostiene también la falta de interés legítimo del Demandado en la correspondencia cruzada entre las partes, de la que se deriva que el único interés que dice tener reside en ser un entusiasta admirador de John Galliano y ofrecer al público en general información sobre la personalidad y trayectoria profesional del

diseñador. Sostiene la Demandante que esta información bien podía presentarla el Demandado a través de un nombre de dominio que no lesionara los derechos exclusivos de la Demandante y no utilizara el nombre del famoso diseñador.

- La mala fe en el registro del nombre de dominio la razona la Demandante en base al sobrado conocimiento que el Demandado tenía de la fama y prestigio del diseñador John Galliano y la marca de sus diseños. Además, en el hecho de que el Demandado solicitara por la transferencia del nombre de dominio la cantidad de 17.350 euros; un precio muy superior a su coste. Alega también que el registro del nombre de dominio le sirve al Demandado para atraer intencionadamente usuarios de Internet a su página Web, lo que incrementa el valor de la misma. Y argumenta que el Demandado impide que la Demandante registre como nombre dominio, en el código territorial de España, sus marcas internacionales con protección en este país.
- Añade que es indicio de mala fe que el Demandado sea titular de otros dominios que coinciden con nombres y marcas de diseñadores famosos.

Por estas razones solicita la Demandante que el nombre de dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado al contestar la Demanda, básicamente, alega:

- El registro del nombre de dominio lo hizo cumpliendo la normativa española establecida con arreglo al Plan Nacional y una vez abierto al público general el plazo libre de asignación de nombres de dominio “.es”, después de que expirara el período de registro preferente para empresas, fundaciones, organizaciones y marcas registradas, que la Demandante no aprovechó, lo que demuestra su falta de interés.
- El nombre de dominio le fue concedido sin que la Entidad Pública Empresarial RED.es indicara al Demandado la imposibilidad de registrarlo.
- El nombre de dominio no se encontraba en la lista de nombres de dominio prohibidos o reservados que figura en la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) y si no hubiera podido registrarse, la Entidad Pública Empresarial RED.es debería haberlo incluido en dicha lista, evitándose así la actual situación.
- El registro lo hizo con total desconocimiento de la existencia y registro de las Marcas Internacionales con efectos en España, JOHN GALLIANO, ya que quien es conocido públicamente es el famoso diseñador John Galliano pero no sus marcas.
- Las marcas en que se basa la Demanda no son nacionales sino internacionales y ninguna se encuentra registrada en clase 9, que es la que corresponde a los derechos de la información e Internet.
- Su interés legítimo reside en que es un admirador entusiasta del diseñador John Galliano y ha utilizado de buena fe el nombre de dominio controvertido para facilitar información de dominio público y de interés general sobre el famoso diseñador.

- La Demandante no utilizaría el nombre de dominio para desarrollar una actividad en el mercado español y en lengua española (como ocurre con el nombre de dominio <johngalliano.fr> que está redireccionado al nombre dominio <johngalliano.com>) sino que pasaría a ser transferido a una persona jurídica francesa, lo que supondría, en su opinión, un incumplimiento de las directrices para las que se crearon los nombres de dominio “.es”.
- El nombre de dominio fue registrado de buena fe ya que nunca fue su intención venderlo ni lucrarse con su explotación. Niega haber hecho una oferta por el precio que se indica en la Demanda sino que quiso poner de manifiesto la cantidad invertida en la creación, mantenimiento y desarrollo de la Web, para dar a entender que no estaba dispuesto a transferirlo. Entiende que con su uso no perturba la actividad comercial de la Demandante, como lo prueba el hecho de que aún se encuentren libres los nombres de dominio <johngalliano.com.es> y <john-galliano.es> y que en la página del Demandado haya un link a la Web de la Demandante “www.johngalliano.com”.
- Niega ser un ciberocupa por el hecho de haber registrado como nombre de dominio los nombres de diseñadores como Lacroix, o Gaultier, ya que todos estos registros se deben a su notable afición por el diseño de moda.
- Finalmente, sostiene que la Demanda se ha interpuesto de mala fe ya que la Demandante nunca le advirtió ni previno de su interposición. Además manifiesta que haber acompañado con la Demanda documentación relativa a la correspondencia cruzada con la Demandante podría incluso corresponderse con una conducta tipificada como delito penal. Por todo ello, solicita que se declare que la Demanda no se ajusta al procedimiento establecido, que se ha presentado de mala fe y que constituye abuso del procedimiento administrativo.

6. Debate sobre el fondo y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, cuando los puntos examinados en esos procedimientos coincidan con los de la regulación española, como ya señalaron, entre otras, las Decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. c. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI N° DES2006-0014.

Los presupuestos de 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 controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el

Demandante alegue tener derechos previos;

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

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha probado que es titular de Marcas Internacionales, con protección en España, denominadas JOHN GALLIANO, cuya denominación es idéntica a la del nombre de dominio registrado por el Demandado, <johngalliano.es>.

La identidad entre nombre de dominio y las Marcas de la Demandante no ha sido negada por el Demandado, que justifica su registro en los motivos antes expuestos.

Por lo demás, el Experto debe manifestar, que a la hora de realizar la comparación entre unas marcas y un nombre de dominio, la inclusión en éste del sufijo correspondiente al primer nivel, no es relevante, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas decisiones del Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: *Segway LLC c. Chris Hoffman*, Caso OMPI N° D2005-0023; *Dell Inc. c. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI N° D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. c. R.G.*, Caso OMPI N° D2001-1425; y *Myrurgia, S.A. c. J.I.M.E.*, Caso OMPI N° D2001-0562.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

Sostiene la Demandante que el Demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <johngalliano.es> por no ser titular de ninguna marca registrada, ni una razón social que pueda justificar su registro. Además, manifiesta que no ha licenciado ni autorizado al Demandado el uso de sus marcas y que bajo el nombre de dominio controvertido, el Demandado no hace una oferta seria, legítima y justificada de servicios.

Frente a las alegaciones de la Demandante, el Demandado basa su interés legítimo en que es un admirador entusiasta del diseñador John Galliano y que ha utilizado de buena fe el dominio controvertido para facilitar información de dominio público y de interés general sobre el diseñador.

Niega, sin embargo, el Demandado el interés que tiene la Demandante en el nombre de dominio puesto que no lo registró en el período preferente, pudiendo hacerlo. Además, sostiene que el nombre de dominio pasaría a ser transferido a una persona jurídica francesa y que no va a ser utilizado para ofrecer servicios en español por lo que se incumplirían las directrices para las que se crearon los nombres de dominio “.es”.

De acuerdo con lo alegado y probado en el caso, el Experto considera que no puede reconocerse en el Demandado un interés legítimo en el nombre de dominio controvertido, y que sí lo ostenta, sin embargo, la Demandante y ello por las siguientes razones:

En primer lugar, el hecho de que el Demandado sea un admirador entusiasta del diseñador John Galliano y que haya utilizado el nombre de dominio controvertido para facilitar información de dominio público y de interés general sobre el diseñador, no puede considerarse fuente de derechos o base de un interés legítimo, pues es evidente que la misma información podría ser facilitada sin recurrir al registro del nombre de ese diseñador, como nombre de dominio, usurpando así sus derechos. Así ha sido dispuesto, entre otras, en las siguientes decisiones: *J.L.S. c. Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI N° D2000-1650 y *R.M.G. c. Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI N° D2000-1649.

Además, el Demandado no ostenta la titularidad de ninguna marca registrada, ni una razón social, que pueda justificar el registro del nombre de dominio, como tampoco ha sido licenciado ni autorizado por la Demandante para el uso de sus marcas.

Respecto a la pretendida falta de interés de la Demandante en el nombre de dominio al no haberlo registrado antes, el Experto determina que no existe un plazo para que el titular de una marca la registre como nombre de dominio bajo el código territorial “.es”. El titular tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso– que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artículo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterés en el nombre de dominio ni dejación del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es, precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.

Por otra parte, para ser titular de un nombre de dominio bajo el código territorial “.es” lo que exige el Plan Nacional es la existencia de intereses o vínculos con España, habiéndose considerado como tales la titularidad de derechos de propiedad industrial. Prueba de ello es que en el período de registro escalonado –como reconoce el Demandado– estos titulares tuvieron preferencia para registrar nombres de dominio “.es”. Por tanto, no es necesario realizar una actividad comercial en España ni desarrollar una página Web en lengua española. Es obvio que por la propia vocación universal de Internet no puede exigirse el uso de una determinada lengua ni presencia activa en un determinado mercado.

En consecuencia, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <johngalliano.es>.

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

La Demandante basa la mala fe del Demandado en que éste ha registrado el nombre de dominio con pleno conocimiento de la notoriedad del famoso diseñador y sus marcas. Además, resalta el hecho de que el Demandado le ofreciera el nombre de dominio por 17.350 euros, que es un precio muy superior a su coste. Señala también que con el registro del nombre de dominio y con su uso, el Demandado está atrayendo intencionadamente usuarios de Internet a su página Web, lo que incrementa el valor de dicha página e impide que la Demandante registre el nombre de dominio bajo el sufijo “.es” que coincide íntegramente con sus marcas internacionales protegidas en España. Y alega que no se limita a ser un simple entusiasta de la moda sino que el Demandado es titular de otros nombres de dominio que también coinciden con nombres y marcas de diseñadores famosos.

Frente a ello el Demandado basa su buena fe en el registro en que conocía la fama y

prestigio de John Galliano pero desconocía la existencia de unas marcas que, además, son internacionales. Añade que la Demandante no aprovechó el período preferente de registro escalonado y que el nombre de dominio no se encontraba en la lista de nombres de dominio prohibidos o reservados, en la que la Entidad Pública Empresarial RED.es debería haberlo incluido, si es que no podía registrarse.

Afirma también que nunca fue su intención vender el nombre de dominio ni lucrarse con su explotación ya que en la correspondencia cruzada no existe una oferta del nombre de dominio sino, por el contrario, una manifestación de que había invertido una gran suma y ha de sobreentenderse por ello que no estaba dispuesto a transferirlo.

Niega que con su uso perturbe la actividad comercial de la Demandante, como lo prueba el hecho de que no haya registrado los nombres de dominio <johngalliano.com.es> y <john-galliano.es> y que en su página haya un link a la Web de la Demandante “www.johngalliano.com”.

El Experto concluye que la Demandante ha probado ser titular de unas marcas internacionales con protección en España, de carácter notorio. Las Marcas Internacionales, con efectos en España, son verdaderas Marcas españolas, por lo que no puede acogerse el argumento del Demandado respecto a que la Demandante carece de marcas nacionales. Además, esta alegación es contradictoria con la afirmación del Demandado de que la Demandante carece de interés en el nombre de dominio porque no lo registró, cuando podía haberlo hecho, en el período preferente. Es obvio que si el Demandado le reconoce la posibilidad de acceder a ese período es porque también reconoce que la Demandante tenía derechos que se lo permitían y esos derechos no eran otros que la titularidad de sus marcas. Porque lo cierto es que el Demandado sólo 15 días después de finalizar los períodos preferentes, registró el nombre de dominio impugnado, lo que hace pensar que estaba pendiente de poder acceder a este nombre de dominio.

Además, en ningún caso es válido el argumento del Demandado relativo a que desconocía la existencia de las marcas notorias de la Demandante. En efecto, el propio Demandado afirma ser un “entusiasta admirador” del diseñador John Galliano, por lo que, evidentemente, no se debió a la casualidad la elección del nombre de dominio cuestionado sino que lo hizo para identificar su página Web con este diseñador y es evidente que marcas y creador son absolutamente inescindibles pues la marca de sus diseños no es otra que JOHN GALLIANO.

Estas marcas, como argumenta la Demandante, gozan de una especial protección que se recoge en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (CUP) y en el artículo 8 de la Ley española de Marcas (LM).

Por su parte, el artículo 34.3.e) LM confiere al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

Igualmente, el nombre comercial “John Galliano” constituye un derecho previo a los efectos del Reglamento ya que es un derecho de propiedad industrial que se encuentra protegido en España, por virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del referido CUP y el artículo 9 d) de la LM.

A esto hay que añadir que la propia notoriedad y prestigio adquiridos por el famoso diseñador son razón suficiente para proteger su nombre contra el registro del mismo como nombre de dominio por personas no autorizadas. Así se declaró en las Decisiones citadas al razonar el interés legítimo.

Tampoco puede aceptarse como existencia de buena fe en el registro, el hecho de la denominación que constituye el nombre de dominio, no estuviera entre los nombres prohibidos o reservados. Las prescripciones existentes al respecto en el Plan Nacional están recogidas en el Capítulo II, artículo Séptimo y en el Capítulo IV, artículo Undécimo y se refieren a aquellos casos en que no puede asignarse a un nombre de dominio de segundo nivel, determinados sufijos, términos de Internet, nombres de instituciones oficiales, o bien, que no obedecen a las normas de sintaxis. Ninguna de estas disposiciones tiene nada que ver con la existencia de derechos anteriores de terceros a cuyo respeto se compromete en el acuerdo de registro todo aquel que desea ser titular de un nombre de dominio. Precisamente, el Reglamento arbitra este procedimiento para examinar aquellos casos en los que el titular de un derecho previo denuncia que dicho respeto no ha sido observado. Por esta razón, no puede el Demandado denunciar ningún tipo de actuación incorrecta de la Entidad Pública Empresarial RED.es ni mucho menos descalificarla. Lo cierto es que el Demandado no ha respetado derechos ajenos, con pleno conocimiento de la existencia de los mismos.

Para el Experto no queda claro que cuando el Demandado, en el e-mail que remitió el a la Demandante, el 8 de noviembre de 2006, comunicó que los costes económicos totales del registro del nombre de dominio y la creación, implantación y mantenimiento de la página Web “www.johngalliano.es” ascendían a 17.350 euros, estaba haciendo una oferta de venta del nombre de dominio. En efecto, el contenido de los diversos correos electrónicos cruzados, a falta de otra prueba, no permite concluir definitivamente que el Demandado estuviese intentando lucrarse transfiriendo el nombre de dominio por dicha cantidad. Sin embargo, no se puede comprender que el Demandado, por pura afición, haya realizado un esfuerzo que en términos monetarios equivaldría más de 17.000 euros en una página que, por lo demás, es bastante sencilla y que ofrece una breve información sobre el famoso diseñador; información que el internauta, si desea mayor conocimiento, habrá de ampliar conectándose, necesariamente, a la página original, cuyos datos ofrece el Demandado. En todo caso, con estas dudas, el Experto no tomará en cuenta este hecho como calificador de una conducta de mala fe.

Sin embargo, lo que ha de tenerse en cuenta es que el Demandado, lejos de aceptar la transferencia voluntaria del nombre de dominio a la Demandante, después de haber sido formalmente advertido, continuó detentándolo, obstaculizando así la posibilidad de que la titular de las Marcas Internacionales y nombre comercial John Galliano e incluso el propio diseñador, pudieran ejercer su derecho a utilizar tal denominación en Internet y como nombre de dominio bajo el código de país “.es”.

En cuanto al hecho de que el Demandado también haya registrado como nombres de dominio los de diseñadores tan famosos como Gaultier o Lacroix, refuerza la presunción de mala fe en el registro, tal y como reconoce la decisión *Port Aventura S.A. v M.G.Q.*, Caso OMPI N° D2000-0751.

Por estas razones, ha de concluirse que el registro del nombre de dominio fue efectuado de mala fe.

Aunque en el Reglamento no se exige que concurra, además del registro de mala fe, el uso con esa misma mala fe, el Experto aborda el aspecto de si el nombre de dominio ha sido usado de mala fe y concluye que no es prueba de buena fe –como afirma el Demandado- el hecho de que la Web del Demandado contenga un link a la página Web de la Demandante. Por el contrario, esta circunstancia podría inducir a confusión sobre quién ostenta la titularidad de la Web “www.johngalliano.es” y se pueda atribuir a una

relación de asociación o patrocinio entre Demandante y Demandado, como se reconoció en la decisión ya citada, *J.L.S. c. Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI N° D2000-1650.

Finalmente, ha de resolverse si, como sostiene el Demandado, la Demanda ha sido interpuesta de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo, que merece ser expresamente declarada. Para hacer esta petición el Demandado alega que la Demandante nunca le advirtió ni previno de la interposición de esta Demanda y que se ha aportado una correspondencia sin autorización.

Frente a ello ha de indicarse que en la carta-requerimiento que la Demandante envió al Demandado se hacía expresa referencia a la iniciación de este procedimiento si es el Demandado no accedía voluntariamente a la transferencia del nombre de dominio. Y respecto a la correspondencia, es habitual que el pie de todos los correos electrónicos tenga la advertencia de confidencialidad por si es recibido por una tercera persona, pero eso no significa que no puedan ser presentados en un procedimiento judicial o extrajudicial, a efectos de prueba. Por tanto, el Experto considera que la Demanda ha sido interpuesta de buena fe.

7. Decisión

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

María Baylos Morales
Experto Único

Fecha: 20 de febrero de 2007