

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Christian Dior Couture c. M. G.

Caso No. DES2010-0037

### **1. Las Partes**

La Demandante es Christian Dior Couture, con domicilio en Paris, Francia, representada por Cabinet Marc Sabatier, Francia (en adelante, la "Demandante").

El Demandado es M. G., con domicilio en Madrid, España (en adelante, el "Demandado").

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dior.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio").

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 7 de julio de 2010. El 8 de julio de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 9 de julio de 2010, 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 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") (en adelante, 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 julio de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de agosto de 2010. 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 6 de agosto de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como Experto el día 19 de agosto de 2010, 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**

##### **A. La Demandante**

La Demandante es una sociedad francesa fundada en 1946 por el diseñador Christian Dior, habiéndose especializado en el diseño, fabricación y distribución de productos de moda y complementos de lujo. Como consecuencia del éxito de sus diseños y la larga trayectoria comercial que ha desarrollado, la Demandante se ha convertido en uno de los referentes de la industria de productos de lujo a nivel internacional.

La denominación "Dior" ha sido utilizada durante años por parte de la Demandante para la identificación de sus productos, contando con una amplísima cartera de registros de marcas basados en dicha denominación en numerosas jurisdicciones. A efectos meramente enunciativos, cabe citar los siguientes registros:

- Marca internacional DIOR nº 313176, presentada el 13 de mayo de 1966 para las clases 14, 18, 23, 24, 25 y 26 del Nomenclátor Internacional;
- Marca española DIOR nº 519282, presentada el 10 de diciembre de 1966 para las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional; o
- Marca española DIOR nº 986405, presentada el 21 de octubre de 1981 para la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

Tal y como se ha indicado anteriormente, las marcas DIOR han consolidado un status de marcas renombradas, tal y como han reconocido numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (*Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0098; *Christian Dior Couture v. Versata Software, Inc.*, Caso OMPI No. D2009-0102; o *Christian Dior Couture v. Dior Interiors, Z. S.*, Caso OMPI No. D2009-1431) o del propio Reglamento (ver, por ejemplo, *Christian Dior Couture v. D. M.*, Caso OMPI No. DES2008-0023).

##### **B. El Demandado**

El Demandado parece ser un ciudadano español con residencia en Madrid, si bien el Experto no ha podido comprobar dicha condición ni cualquier otra circunstancia relativa al Demandado dada su falta de personación en el marco de este procedimiento.

##### **C. El Nombre de Dominio**

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 18 de abril de 2010, sin que haya sido activado en momento alguno. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de acuerdo con la información aportada en la Demanda, el Nombre de Dominio estaba originalmente registrado a nombre de otro ciudadano español que, tras ser requerido por la Demandante sobre la infracción que el registro y uso por su parte del Nombre de Dominio suponía respecto de los derechos de la Demandante, canceló dicho registro. Aparentemente, el Demandado aprovechó dicha cancelación para registrar el Nombre de Dominio.

##### **D. Comunicaciones entre las partes anteriores a la presentación de la Demanda**

Tras comprobar que el Nombre de Dominio había sido registrado por parte del Demandado, la Demandante le remitió el 19 de abril de 2010 una carta informándole de sus derechos marcarios e instándole a transferir a su favor el Nombre de Dominio a fin de evitar posteriores acciones.

De acuerdo con la información aportada en la Demanda, el Demandado respondió al requerimiento de la Demandante indicando que la palabra "Dior" era un apellido, sin que una sociedad como la Demandante pueda apropiarse de él en exclusiva. En este sentido, el Demandado indicó que el registro del Nombre de Dominio respondió a la voluntad de explotar, junto con un amigo supuestamente apellidado Dior, un sitio web personal (sin ofrecer más información sobre tal proyecto).

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa especializada en el diseño, fabricación y distribución de productos de moda y complementos de lujo que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un referente internacional, asociándose a ella en todo momento la denominación "Dior" que ha registrado como marca tanto a nivel español como comunitario;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscripta que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "Dior" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación;
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, con dicho registro ha pretendido aprovecharse de la reputación de las marcas de la Demandante, habiendo registrado un nombre de dominio idéntico a las mismas, las cuales son renombradas internacionalmente; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la UDRP, la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.es”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. A. C. P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O. E. C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el párrafo 4.c) de la UDRP se identifican tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, cabe tener en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse internacionalmente renombradas. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "Dior", cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
- Al hilo de lo indicado en el punto anterior y teniendo en cuenta lo alegado por el Demandado en su respuesta al requerimiento remitido por la Demandante, el Experto tampoco considera que concurren indicios suficientes para considerar que el registro del Nombre de Dominio respondió a un proyecto genuinamente de buena fe para el desarrollo de un sitio web de un tal Sr. Dior. La nula acreditación por parte del Demandado de la existencia de una persona genuinamente apellidada Dior, ni de su vinculación con él, ni de la existencia de un proyecto real para el desarrollo de una página web personal erosionan totalmente la credibilidad de este argumento, por lo que este argumento debe ser rechazado por el Experto.
- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de forma obvia a las marcas de la Demandante, sin que – atendiendo a las circunstancias que concurren en este caso - cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar una vez más que las marcas de la Demandante han adquirido un carácter renombrado, de modo que parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio.
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter renombrado de dichas marcas.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Á. F. L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L. N. M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. K. J. Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; o *Nokia Corporation v. Vektel Trade, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0005), el Experto considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **7. Decisión**

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

**Albert Agustinoy Guilayn**

Experto

Fecha: 3 de septiembre de 2010