

DECISIÓN DEL EXPERTO **PHILIPP PLEIN V. P.G.** **CASO NO. DES2017-0039**

1. Las Partes

El Demandante es Philipp Plein, con domicilio en Lugano, Suiza, representado por Curell Suñol, España (en adelante, el “Demandante”).

El Demandado es P.G., con domicilio en Arlington Texas, Unidos, Estados Unidos de América (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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 (en adelante, el “Centro”) el 28 de julio de 2017. El 28 de julio de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El Demandante presentó una Demanda modificada ante el Centro el 28 de julio de 2017. El 31 de julio de 2017, 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 y la Demanda modificada (en adelante, “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”) (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 2 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de agosto 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 23 de agosto de 2017.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 29 de agosto de 2017, recibiendo la correspondiente 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. El Demandante

El Demandante es un diseñador de moda alemán quien, a través de sus creaciones, ha conseguido convertirse en uno de los referentes en el sector a nivel internacional. En efecto, de acuerdo con la información aportada en la Demanda, los productos diseñados por el Demandante se comercializan en más de setenta países, habiendo logrado hacerse un hueco en las principales pasarelas de moda a nivel mundial. En España, los productos del Demandante se distribuyen en tiendas ubicadas en ciudades como Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca y Marbella.

Para el desarrollo de sus actividades comerciales, el Demandante se ha venido sirviendo durante años de la denominación “Philipp Plein”, la cual ha registrado como marca tanto a nivel nacional como europeo. A los efectos del presente caso, cabe citar las dos siguientes marcas de la Unión Europea:

- Registro de Marca No. 2966505 PHILIPP PLEIN, solicitada el 6 de diciembre de 2002 y concedida el 21 de enero de 2005 en las clases 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25 y 28 del Nomenclátor Internacional.
- Registro de Marca No. 12259503 PHILIPP PLEIN, solicitada el 28 de octubre de 2013 y concedida el 24 de marzo de 2014 en las clases 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25 y 28 del Nomenclátor Internacional.

El Demandante ha aportado numerosas pruebas del reconocimiento de las marcas de las que es titular en el ámbito de la moda. Cabe destacar, en especial numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP” por sus siglas en inglés) en las que se ha reconocido el carácter notorio de las citadas marcas (ver, por ejemplo, las decisiones en *Philipp Plein v. Frans Noordermee*, Caso OMPI No D2017-0981; *Philipp Plein v. Zhang Ming*, Caso OMPI No D2017-0626; *Philipp Plein v. zhangming li*, Caso OMPI No D2017-0125; o *Philipp Plein v. Li Ning*, Caso OMPI No D2016-2164).

B. El Demandado

El Demandado no ha respondido a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento. De este modo, el Experto no ha podido averiguar a qué actividades se dedica ni las circunstancias que le han conducido a registrar y utilizar el Nombre de Dominio.

C. El Nombre de Dominio

El Demandado registró el Nombre de Dominio el 27 de noviembre de 2016. Desde tal fecha el mismo ha estado conectado a un sitio web en la que se ofrecen a la venta diversos productos supuestamente diseñados y fabricados por el Demandante, incluyéndose en el sitio web reproducciones de las marcas del Demandante así como numerosas imágenes en las que se incluyen productos diseñados por el Demandante. En ninguna sección del citado sitio web se identifica al Demandado ni, en general, a la sociedad o persona responsable de la explotación del mismo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega en la Demanda:

- Que es un diseñador de moda que ha cosechado un gran éxito a nivel internacional, contando para la comercialización de sus productos con numerosos registros de marca basados en la denominación “Philipp Plein”.
- Que el Nombre de Dominio se basa en una combinación entre el término genéricos “zapatillas” y el nombre “Philipp Plein”, sobre el cual el Demandante ostenta derechos marcarios. De este modo, el Demandante entiende que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de las que es titular.
- Que no ha autorizado al Demandado a hacer uso de sus marcas ni al registro de nombre de dominio alguno. De hecho, el Demandante indica que la vinculación del Nombre de Dominio con un sitio web en el que se comercializan productos falsificados es completamente incompatible con la eventual existencia de un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio por parte del Demandado.
- Que, en opinión del Demandante, uno de los objetivos del Demandado al registrar y usar el Nombre de Dominio fue intentar crear la apariencia de vinculación del correspondiente sitio web (y de los productos comercializados a través del mismo) con las marcas del Demandante, ofreciéndose supuestamente en el mismo productos de la del Demandante con descuentos del 75%. Según el Demandante, esta impresión se ve confirmada por el hecho de que la página web conectada al Nombres de Dominio se utiliza para la comercialización de productos falsificados.
- Que, atendiendo a lo anterior, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, el 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 el 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 este 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 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; *Ladbroke's Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *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 con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

La marca invocada por el Demandante como Derecho Previo en el procedimiento es PHILIPP PLEIN,

mientras que el Nombre de Dominio es <philipppleinzapatillas.es>. El Experto considera que el núcleo distintivo del Nombre de Dominio lo constituye “philippplein”, idéntica los Derechos Previos PHILIPP PLEIN del Demandante, no resultando la inclusión del término “zapatillas” en el Nombre de Dominio de manera alguna suficiente para evitar su similitud hasta el punto de causar confusión.

Dicha conclusión se alinea con la adoptada por otros expertos en numerosos precedentes (véanse por ejemplo los casos *Nike, Inc. v. Jaeik Jung*, Caso OMPI No. D2000-1471; *Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim*, Caso OMPI No. D2003-0400 y los casos allí citados). Es por ello que el Experto estima que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante, de modo que debe concluirse que el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Tal y como ha quedado acreditado en los Antecedentes de Hecho, el Demandante es el titular de diversas marcas basadas en la denominación “Philipp Plein”, y con efectos en España. Asimismo, el Demandante ha probado que utiliza dichas marcas para el desarrollo de sus actividades de comercialización de los correspondientes productos.

Por otra parte, en cuanto a la posible ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio, el Demandante ha manifestado no haber autorizado a la Demandada a usar y/o registrar su marca PHILIPP PLEIN, bajo cualquier forma, ni tampoco a registrar y usar el Nombre de Dominio. Igualmente, el Demandante ha manifestado que el Demandado no es titular de ninguna marca PHILIPP PLEIN ni que sea comúnmente conocido por el Nombre de Dominio. Ninguna de estas manifestaciones ha sido rebatida por el Demandado.

En relación con el uso del Nombre de Dominio, el Demandante ha alegado que el Demandado, a través del sitio web al que dirige el Nombre de Dominio, crea una falsa apariencia de distribución de unos productos que parecen infringir los derechos de la Demandante.. En este sentido, no sólo ninguno de los contenidos incluidos en el correspondiente sitio web permite identificar en modo alguno al Demandado o a la empresa o persona que lo explota, sino que además el sitio web incluye reproducciones de las marcas del Demandante, así como numerosas imágenes en las que se incluyen productos diseñados por el Demandante. Por todo lo anterior, el Experto considera que el sitio web alojado bajo el Nombre de Dominio, atendiendo a su propia estructura, pretende crear confusión por asociación entre el Nombre de Dominio y el Demandante, no pudiendo esta oferta de productos o servicios por parte del Demandado a través del Nombre de Dominio ser considerada como de buena fe.

Atendiendo a estas circunstancias el Experto considera que en modo alguno puede considerarse la existencia de un interés legítimo a favor del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Esta conclusión es plenamente conforme con las alcanzadas por numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (ver, por ejemplo, *IM Production v. Privacy Protection Service Inc. d/b/a Privacy Protect.org c/o ID 10760 / jonathon*, Caso OMPI No. D2016-0005; *Moncler S.p.A. v. Yao Tom, Lee Fei, Geryi Wang*, Caso OMPI No. D2015-2244; o *Karen Millen Fashions Limited v. L.R.* , Caso OMPI No. D2012-0428).

Por todo lo expuesto, el Experto considera que el Demandante ha probado la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del Nombre de Dominio y, en consecuencia, la concurrencia del segundo de los elementos requeridos en el Reglamento.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Atendiendo a lo expuesto en la sección anterior y a las circunstancias que se dan en el presente caso, el Experto considera que no existe apoyo alguno para considerar que no se ha producido un registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio.

En efecto, en primer lugar, el Demandado no ha actuado de buena fe en cuanto que todos los indicios apuntan a considerar que no tan sólo conoce los Derechos Previos PHILIPP PLEIN del Demandante, sino

que también es consciente de su titularidad sobre aquellos. Por ello, su inclusión no autorizada en el Nombre de Dominio implica un acto de evidente mala fe en el registro del Nombre de Dominio. A tal fin, téngase en cuenta que la marca en cuestión es notoria en el ámbito de la moda, tal y como han reconocido numerosas decisiones en el marco de la UDRP, no evitando la utilización del término “zapatillas” en combinación con la marca del Demandante en el Nombre de Dominio el establecimiento de una conexión con las marcas de la Demandante, generándose por el contrario un obvio riesgo de confusión al ser el citado término un indicador referido a uno de los productos que el Demandante comercializa bajo sus marcas.

Por otra parte, el uso del Nombre de Dominio para la supuesta venta de productos del Demandante no puede sino considerarse como de mala fe, particularmente teniendo en cuenta precisamente las manifestaciones del Demandante, no rebatidas por el Demandado, el carácter de imitación de los productos ofertados en el sitio web bajo el Nombre de Dominio respecto de los diseñados y comercializados por el Demandante, siendo manifiesto en opinión del Experto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, 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.

Por todo lo expuesto, el Experto considera que el Demandante ha acreditado que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe por lo que ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos requeridos en el Reglamento.

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 20 de septiembre de 2017