

DECISIÓN DEL EXPERTO

Mary Kay Inc. c. Belcanto Investment Group
Caso No. DES2014-0036

1. Las Partes

La Demandante es Mary Kay Inc. con domicilio en Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España (en adelante, la “Demandante”).

La Demandada es Belcanto Investment Group, (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <wwwmarykayintouch.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”). El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Key System.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 21 de noviembre de 2014. El 21 de noviembre de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 25 de noviembre de 2014, Red.es envió al Centro vía 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”) (en adelante, 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 1 de diciembre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de diciembre de 2014.

El 7 de diciembre de 2014, el Centro recibió un correo electrónico (en inglés) de la Demandada, indicando que no deseaba oponerse a la Demanda. El procedimiento fue en consecuencia suspendido el 16 de diciembre de 2014, por petición de la Demandante.

Ello no obstante, el procedimiento fue posteriormente reiniciado, a petición de la Demandante, en fecha 2 de febrero de 2015. En consecuencia, la nueva fecha para contestar la Demanda se fijó para el 7 de febrero de 2015. La Demandada no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes, de conformidad con el Reglamento, que el Centro procedería a la designación del Experto.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como Experto el día 5 de marzo de 2015, 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. La Demandante

La Demandante es una compañía norteamericana especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de productos cosméticos, caracterizándose por comercializar tales productos a través de ventas directas. La Demandante se encuentra implantada en numerosas jurisdicciones, incluyendo España donde cuenta con una red de agentes para la distribución de sus productos.

La Demandante ha aportado pruebas del uso continuado y directamente vinculado a la Demandante de la denominación "Mary Kay", la cual, atendiendo precisamente a dicho uso, puede considerarse como notoriamente conocida en el sector de los productos cosméticos a nivel internacional.

Para gestionar la relación con dichos agentes, la Demandante ha desarrollado una plataforma online accesible tanto a través del nombre de dominio <marykayintouch.com> como de numerosos nombres de dominio territoriales basados en la misma denominación. En este sentido, cabe destacar que la Demandante ha aportado en la Demanda numerosas pruebas del uso y difusión por su parte de las denominaciones "Mary Kay" y "Mary Kay In Touch".

La Demandante es titular de numerosas marcas basadas en la denominación MARY KAY destacando a los efectos del presente procedimiento las siguientes:

- Marca comunitaria nº 001011527 MARY KAY, registrada el 9 de diciembre de 1998 en las clases 3, 16 y 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española nº 1508629 MARY KAY, registrada el 29 de junio de 1989, en la clase 3 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española nº 1508630 MARY KAY, registrada el 20 de junio de 1989, en la clase 3 del Nomenclátor Internacional.

B. La Demandada

La Demandada no contestó formalmente a la Demanda, por lo que el Experto no ha recibido información alguna por su parte sobre sus actividades y vinculación con el Nombre de Dominio.

Ello no obstante, la Demandante ha aportado pruebas de que la Demandada ha sido condenada en numerosos procedimientos decididos de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, "UDRP"). En este sentido, cabe citar, entre otros, los siguientes procedimientos: *Tetra Laval Holdings & Finance S.A. v. Above.com, Domain Privacy / Belcanto Investment Group Limited*, Caso OMPI Nº D2013-2200; *Banco Bradesco S/A v. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI Nº D2013-1279; *LEGO Juris A/S v. Above.com Domain Privacy / Belcanto Investment Group Limited*, Caso OMPI Nº D2013-0626; *IG Group Limited v. Above.com Domain Privacy / Belcanto Investment*

Group Limited, Caso OMPI N° D2013-0177; Intesa Sanpaolo S.p.A. v. Belcanto Investment Group Limited / Above.com Domain Privacy, Caso OMPI N° D2012-2378.

C. El Nombre de Dominio

La Demandada registró el Nombre de Dominio el 23 de abril de 2014.

Desde su registro el Nombre de Dominio ha estado conectado a un sitio web de “aparcamiento” de nombres de dominio, limitándose a incluir una serie de enlaces no operativos basados en referencias a las marcas de la Demandante o a productos cosméticos en general.

D. Comunicaciones previas entre las partes

El 16 de septiembre de 2014, la Demandante remitió a la Demandada una carta requiriéndole a que cediera de forma inmediata la titularidad sobre el Nombre de Dominio. Dicho requerimiento no fue atendido ni respondido en modo alguno por la Demandada.

El 7 de diciembre de 2014, una vez presentada la Demanda, la Demandada remitió al Centro un mensaje de correo electrónico con el siguiente texto:

“Estimado Sr/Sra,

No deseo oponerme a esta demanda. Por favor transfiera el dominio www.marykayintouch.es a la demandante.

Cordialmente,

Belcanto Investment Group”¹

Con posterioridad a este mensaje la Demandada no ha remitido comunicación adicional alguna.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa estadounidense con presencia multinacional especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de productos cosméticos que distribuye a través de su propia red de agentes, los cuales utilizan una plataforma online basada en la denominación “Mary Kay In Touch”;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Mary Kay In Touch” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de las Demandantes. Entiende, por el contrario, la Demandante que la

¹ Traducción al español del texto original en inglés: *“Dear Sir/Madam, I do not wish to contest this complaint. Please transfer the domain www.marykayintouch.es to the complainant. Best regards. Belcanto Investment Group”.*

Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación;

- Que la Demandada es o ha sido titular de numerosos nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros. De hecho, según acredita la Demandante, la Demandada ha sido condenada en diversas ocasiones como consecuencia del registro y uso de mala fe de nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros;

- Que la Demandada 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 MARY KAY, habiendo registrado un nombre de dominio confusamente similar con las mismas, las cuales son notorias en el ámbito de la cosmética;

- En cuanto al uso de mala fe, añade que desde su creación, la Demandada ha tenido el Nombre de Dominio aparcado o en "parking", lo cual da la idea a la falta de interés real de la Demandada respecto del Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante considera que este uso demuestra el ánimo claramente especulativo de la Demandada respecto del Nombre de Dominio; y

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

Tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandada no se ha personado formalmente en este procedimiento, limitándose a remitir al Centro un mensaje de correo electrónico confirmando su voluntad de no oponerse a la Demanda y, por tanto, a que el Nombre de Dominio sea transferido a favor de la Demandante.

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 otros términos sobre los que la Demandante ostente Derechos Previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada 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 realizar dos puntualizaciones:

- Por un lado, en este caso no parecería necesario entrar en el análisis de los elementos sustantivos de la Demanda atendiendo a la intención claramente manifestada por la Demandada de aceptar las pretensiones de la Demandante y, por tanto, consentir la transferencia del Nombre de Dominio. Ello no obstante, el Experto considera adecuado analizar - aunque sea someramente- los citados elementos sustantivos a fin de asegurar una adecuada solución a este procedimiento.

- Por otra parte cabe 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.i G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke's International 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos

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.

Al comparar las marcas MARY KAY de la Demandante y el Nombre de Dominio se constata la existencia de dos principales diferencias: (i) el Nombre de Dominio se basa en una combinación de la denominación "mary kay", el término "www" y la denominación "in touch" ("en contacto", en inglés); y (ii) el Nombre de Dominio no incluye espacios entre el citado término y denominaciones, además de incluir el sufijo ".es".

Atendiendo a dichas diferencias, seguidamente se analizará si las mismas son lo suficientemente relevantes como para concluir que no existe un riesgo de confusión entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio:

- Primeramente, el Experto considera que la inclusión del término "www" al inicio del Nombre de Dominio no constituye un elemento diferenciador lo suficientemente significativo como para evitar un riesgo de confusión. Téngase en cuenta que las siglas "www" se refieren a un estándar técnico ("World Wide Web") propio del sistema de nombres de dominio, por lo que se utilizan con mucha frecuencia en este contexto. De este modo, la inclusión de dicho término al inicio del Nombre de Dominio podría considerarse como una táctica de registro de mala fe basada en un error tipográfico, criterio que de hecho coincide con el utilizado en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, *Cableuropa, SAU c. C. D. H.*, Caso OMPI No. DES2010-0014; *Iberinform Internacional, S.A. c. A. D. L.*, Caso OMPI No. DES2008-0021; o *Schibsted ASA c. N. T. B.*, Caso OMPI No. DES2008-0022).

- En segundo lugar, tampoco parece que la inclusión de la denominación "in touch" en el Nombre de Dominio conduzca a una diferenciación suficiente entre las marcas de la Demandante y el mismo. En este sentido, deben considerarse que: (i) en opinión del Experto la denominación "mary kay" constituye el núcleo distintivo del Nombre de Dominio, actuando la denominación "in touch" como un complemento; y (ii) la citada combinación entre las marcas de la Demandante y esta denominación es la que se utiliza en múltiples jurisdicciones para referirse a la plataforma online de relación entre la Demandante y sus agentes. De este modo, en opinión del Experto, la adición en el Nombre de Dominio de esta denominación a la marca de la Demandante no hace sino acentuar la referencia a aquella y sus marcas. Este criterio coincide con el expresado en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (ver, por ejemplo, *Abertis Infraestructuras, S.A. c. S. H. (PDAPB)*, Caso OMPI No. D2006-1007; *Yahoo! Inc. and Overture Services, Inc. v. Registrant (187640), a/k/a G. L., a/k/a B. K., a/k/a XC2, a/k/a R.t C., a/k/a Registrant*, Caso OMPI No. D2004-0896; o *Bayerische Motoren Werke AG and Williams Grand Prix Engineering Limited v. N. M.*, Caso OMPI No. D2000-1172).

- Por último, el Nombre de Dominio carece de espacios e incluye el sufijo ".es". En este sentido, el Experto considera que tales características no deben ser consideradas como diferencias relevantes, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado, *mutatis mutandi*, 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 han 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, deben probar la Demandante es que la Demandada 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 un 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 en disputa 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 en disputa, 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 en disputa, 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:

- La Demandada no ha utilizado de forma efectiva 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. A tal efecto debe recordarse que el Nombre de Dominio se encuentra vinculado a una página Web de aparcamiento de nombres de dominio;

- Tal y como ha quedado acreditado en la Demanda, la actuación de la Demandada respecto del Nombre de Dominio no ha constituido un hecho aislado, sino que ha formado parte de una conducta recurrente por parte de aquélla. En efecto, atendiendo a los diversos procedimientos en los que la Demandada se ha visto implicada, éste recurrentemente ha intentado aprovecharse de mala fe de las marcas de terceros para registrar y utilizar nombres de dominio.

- En ningún momento la Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante. De hecho, por el contrario, se ha limitado a remitir un mensaje de correo electrónico indicando que no se oponía a las pretensiones de la Demandante y que, por tanto, estaba conforme en transferir el Nombre de Dominio a aquélla.

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, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas MARY KAY de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de dichas marcas en el sector de la cosmética y el registro por parte de la Demandada de otros

numerosos nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros (tal y como ha acreditado la Demandante).

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre las marcas 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 la Demandada 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.T./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; o *Nokia Corporation v. Vektel Trade, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0005), el Experto considera que la Demandada registró y usa el Nombre de Dominio de mala fe con el fin de aprovecharse de alguna forma de las marcas de las Demandantes y/o perturbar las actividades de la Demandante. En este sentido, cabe insistir en las conclusiones apuntadas en la sección 6.B anterior.

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 <www.marykayintouch.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 1 de abril de 2015