



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC c. J. A. C.

Caso No. DES2008-0003

1. Las Partes

Las demandantes son Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC, XXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXX, representada por Elzaburu, España, con domicilio en (en adelante, las “Demandantes”).

El demandado es J. A. C., con domicilio en XXXXXX, XXXXX (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de febrero de 2008. El mismo día el Centro envió a ESNIC, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 6 de febrero de 2008 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 de los contactos 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 8 de febrero de 2008. De conformidad con el párrafo 5a) del Reglamento, el plazo para

contestar la Demanda se fijó para el 28 de febrero de 2008. 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 3 de marzo de 2008.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de marzo de 2008, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Las Demandantes

Las Demandantes en este procedimiento son:

- Gabrielle Studio, Inc., sociedad estadounidense constituida en 1984 por la diseñadora de moda D. K., encargada de la gestión a nivel internacional de la cartera de marcas y nombres de dominio basados en la denominación “DKNY”. Las mencionadas marcas fueron originalmente registradas por D^a D. K., la cual transfirió en julio de 1996 los correspondientes registros a favor de esta sociedad; y
- The Donna Karan Company LLC, sociedad estadounidense igualmente constituida en 1985 por D^a D. K., a través de la cual se articula la comercialización a nivel internacional todo tipo de productos y diseños, de entre los cuales destacan especialmente los productos identificados bajo la marca DKNY.

Gabrielle Studio, Inc. interviene en este procedimiento en su calidad de titular de los registro de marca alegados para basar la Demanda, mientras que The Donna Karan Company LLC interviene en su calidad de licenciataria de las marcas DKNY, las cuales utiliza a nivel internacional desde hace más de veinte años.

Tal y como se ha indicado anteriormente ambas compañías fueron constituidas y se encuentran estrechamente vinculadas a la diseñadora de moda D. K., la cual se ha convertido en referente mundial en el ámbito de la moda. En efecto, sus diseños y productos son reconocidos en múltiples mercados y se encuentran completamente vinculados a la denominación “DKNY” la cual ha adquirido renombre mundial, tal y como han acreditado las Demandantes al aportar en la Demanda numerosa documentación confirmando dicho renombre.

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, Gabrielle Studio, Inc. es titular de numerosos registros de marcas basados en la denominación “DKNY” en múltiples jurisdicciones. Así, dicha sociedad es titular de los siguientes registros con efectos en España, entre los que cabe citar:

- La marca española nº 1301733 DKNY, registrada con efectos desde el 13 de febrero de 1989, en la clase 18 del Nomenclator Internacional;
- La marca española nº 1301734 DKNY, registrada con efectos desde el 13 de febrero de 1989, en la clase 25 del Nomenclator Internacional;
- La marca española nº 2253925 DKNY, registrada con efectos desde 19 de agosto de 1999, en la clase 35 del Nomenclator Internacional;

- La marca comunitaria nº 142323 DKNY, registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996, en las clases 3, 9, 14, 18 y 25 del Nomenclator Internacional; y
- La marca comunitaria nº 2282879 DKNY, registrada con efectos desde el 2 de julio de 2001, en la clase 35 del Nomenclator Internacional.

Estas marcas se incluyen dentro de una amplia cartera de signos distintivos de gran presencia y renombre tanto en el mercado español como el europeo en general.

El Demandado

El Demandado es un ciudadano español con domicilio aparente en Madrid. Al no haberse personado en forma alguna en el presente procedimiento, el Demandado no ha aportado información adicional sobre sus actividades profesionales ni las razones que le llevaron a registrar el Nombre de Dominio.

En este sentido, el único dato que ha podido constatar el Experto es que el Demandado es igualmente titular del nombre de dominio <xxxxxxxx.es>, el cual fue registrado en la misma fecha que el Nombre de Dominio y, al igual que éste, corresponde a marcas notorias de terceros sin que, aparentemente, exista relación alguna entre dichos terceros y el Demandado.

El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 21 de agosto de 2006, y en un primer momento estuvo conectado a un servicio de “aparcamiento” de nombres de dominio, en virtud del cual la Demandante ha acreditado documentalmente que el Demandado obtenía ingresos por cada visita que recibía.

El 7 de enero de 2008, y tras tener conocimiento del registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado, las Demandantes le remitieron un requerimiento exigiendo la transferencia del Nombre de Dominio. El 10 de enero de 2008, el Demandado respondió a las Demandantes, poniendo de manifiesto su voluntad de transferir a su favor el Nombre de Dominio. Asimismo, el Demandado desactivó el sitio web conectado al Nombre de Dominio. No obstante, y a pesar del reconocimiento por parte del Demandado de los derechos de las Demandantes sobre el Nombre de Dominio y de numerosos intentos por parte de aquéllas para articular la transferencia del mismo, dicha transferencia no se ha podido ejecutar como consecuencia de la falta de colaboración del Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda alegan las Demandantes:

- Que son titulares de numerosos registros marcarios internacionales, comunitarios y españoles basados en la denominación “DKNY”, la cual ha obtenido un gran renombre derivado del éxito de los diseños y productos comercializados por las Demandantes bajo las mencionadas marcas;

- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio el 21 de agosto de 2006, y que inicialmente lo utilizó para desviar usuarios de Internet a un sitio de aparcamiento de nombres de dominio, actividad que, aparte de generarle beneficios por cada visita que se producía, fomentaba el acceso a otros sitios web en los que se ofrecían productos competidores de los diseñados y comercializados por las Demandantes;
- Que la conducta descrita constituye una evidente muestra de mala fe, dañando los intereses e incluso la reputación de las marcas DKNY titularidad de las Demandantes;
- Que, tras descubrir el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado, las Demandantes le remitieron un requerimiento instándole a cesar en dicho uso y a transferirles el Nombre de Dominio. Dicho requerimiento fue parcialmente atendido por el Demandado quien, tras reconocer sus derechos, desactivó el sitio web conectado al Nombre de Dominio. No obstante, dicha transferencia no se pudo ejecutar ante la falta de colaboración del Demandado;
- Que el Demandado es igualmente titular del nombre de dominio <hpcompaq.es>, correspondiente, como en el caso del Nombre de Dominio, a marcas renombradas titularidad de terceros. Las Demandantes consideran en este sentido que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado debe encuadrarse dentro de una conducta evidente de mala fe;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas DKNY de las que Gabrielle Studio, Inc. es titular y The Donna Karan Company LLC licenciataria;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno que justifique su actuación al registrar y utilizar el Nombre de Dominio;
- Que el Demandado registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, con el ánimo evidente de aprovecharse de las marcas DKNY para atraer a su propia página web a consumidores, con el fin de obtener ingresos derivados de dichas visitas. En este sentido, las Demandantes recuerdan el carácter notorio de sus marcas y, por tanto, el evidente atractivo que supone el Nombre de Dominio, al basarse literalmente en las siglas “DKNY”; y
- Que, atendiendo a los argumentos indicados, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de Gabrielle Studio, Inc.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes ni se ha personado de forma alguna en el marco del presente procedimiento

6. Debate y conclusiones

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

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.

- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
- (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 mencionados 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 Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, 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 la decisión en *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001, en *Ladbroke’s Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI N° 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.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de numerosos registros de españoles y comunitarios basados en la denominación “DKNY”, la cual deben considerarse, a efectos del Reglamento, idénticas al Nombre de Dominio. En efecto, en ningún caso la inclusión del sufijo “.es” puede considerarse 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 Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI N° D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI N° D203-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O. E. C.*, Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que las Demandantes 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 las Demandantes es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando 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 cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- (i) 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.

- (ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii) 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 las marcas 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 del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por las Demandantes, el Experto considera que:

- (i) El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio en un modo que pueda considerarse siquiera mínimamente conectado a un genuino derecho o interés legítimo. En efecto, la conducta del Demandado consistente en utilizar el Nombre de Dominio para su propio provecho cesando solamente cuando fue requerido por las Demandantes, sumada al carácter inequívocamente distintivo del Nombre de Dominio, excluyen completamente la eventual existencia de un uso lícito de aquél por parte del Demandado;
- (ii) Dado el carácter inequívocamente referido a las marcas DKNY del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que éste en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “DKNY”, para cuyo uso tampoco había sido autorizado por parte de las Demandantes;
- (iii) 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 modo obvio e inequívoco a las marcas de las que las Demandantes son titular y licenciataria, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracción de los derechos de las Demandantes; y
- (iv) La falta de personación del Demandado en el presente procedimiento, y por tanto la falta de aportación de argumento alguno en defensa del registro del Nombre de Dominio por su parte, ha impedido al Experto adoptar una postura distinta a la expresada en este decisión.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que las Demandantes han acreditado que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que las Demandantes prueben que el Demandado 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.

Habida esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al carácter renombrado de las marcas DKNY y que dicha denominación se encuentra obviamente vinculada a las Demandantes.

Esta percepción se ve reforzada por el hecho que el Demandado es titular igualmente de otro nombre de dominio compuesto por la combinación de otras marcas renombradas. Este hecho, sumado al reconocimiento del Demandado de su conocimiento de las marcas de las Demandantes y de los derechos de éstas sobre las mismas y a la ausencia de argumentos del Demandado en su propia defensa en el marco del presente procedimiento, conducen al Experto a considerar que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe en el sentido del Reglamento.

En este mismo sentido, cabe señalar que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla. Dicha interpretación coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, *Bugatti International S.A. c. E. L. I.*, Caso OMPI N° DES2006-0010, *Gas Gas Motos, S.A. c. L. N. M.*, Caso OMPI N° DES2006-0013, *Endebe Catalana, S.L. c. R. O. O.*, Caso OMPI N° DES2006-0028).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que 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, <dkny.es> sea transferido a Gabrielle Studio, Inc.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 28 de marzo de 2008