



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Roberto Cavalli S.p.A, Roberto Cavalli Club S.r.l, IGA Finance B.V., v. Vértigo Lugo, S.L.**

**Caso No. DES2008-0034**

#### **1. Las Partes**

Los Demandantes son Roberto Cavalli S.p.A, Milán, Italia; Roberto Cavalli Club S.r.l., Milán, Italia; y IGA Finance B.V., Amsterdam, Holanda, (en lo adelante “La Demandante”), representadas por Studio Legale Jacobacci e Associati, Italia.

La Demandada es Vértigo Lugo, S.L, Lugo, España.

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

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cavallclub.es>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de septiembre de 2008. El 29 de septiembre de 2008, el Centro envió a ESNIC va correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de septiembre de 2008, ESNIC envió al Centro, via 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de octubre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de noviembre 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 6 de noviembre de 2008.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de noviembre de 2008, 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. Cuestión procesal previa**

De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de noviembre de 2008.

De acuerdo con el artículo 20.b) del Reglamento, el alcance y efecto del incumplimiento por las Partes de las obligaciones establecidas en el Reglamento, será determinado de forma motivada y proporcionada por el Experto.

Transcurridos casi cuatro semanas, y habiendo este Experto concluido dentro del lapso establecido, la redacción de la Decisión, el Demandado (quien se encontraba en rebeldía) en fecha 27 de noviembre de 2008, presenta el escrito de Contestación, alegando un problema de tramitación interna imputable sólo al propio Demandado. Vista la Contestación del Demandado, este Experto, considera que de las alegaciones aportadas, no se logra acreditar salvo dialécticamente, una supuesta cesión de derechos a favor del Demandado sobre una pretendida marca de la que dice ser cesionario. A su vez, no se desprenden motivos suficientes y razonables que logren justificar la consignación tardía del escrito de Contestación. Su incorporación al presente procedimiento, sólo ha venido a retardar injustificadamente los resultados de la presente Decisión, afectando la integridad y celeridad característica del procedimiento extrajudicial de conflictos para nombres de dominio.

#### **5. Antecedentes de Hecho**

La Demandante forma parte del “Grupo Cavalli”, que se origina con el estilista y italiano Roberto Cavalli, reconocido en el sector de la moda italiana.

La Demandante IGA Finance B.V. es titular, entre otros, de la marca española JUST CAVALLI C, Registro No. 2628695, con efectos desde el 20 de noviembre de 2004, y de la marca comunitaria ROBERTO CAVALLI, Registro No. 752196, con efectos desde el 18 de febrero de 1998 y solicitud de marca comunitaria CAVALLI, Solicitud No. 5177506, depositada el 19 de junio de 2006.

La Demandante Roberto Cavalli Club S.r.l. es la sociedad del Grupo Cavalli que gestiona los “Cavalli Club”, es decir, un proyecto de locales de ocio y venta de moda lanzados como “espacios totales” y bajo el nombre de “Cavalli Club” y que son un conjunto de restaurantes, locales nocturnos y espacio dedicados a la venta de artículos de moda.

El Demandante aporta notas informativas sobre estos registros obtenidos de las bases de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Por lo demás, aporta relación del portafolio de marcas en las que aparece el término

“Cavalli”, sólo o acompañado de otros términos, propiedad del conglomerado de empresas de igual nombre, en todo el mundo desde Albania a la República de Yemen.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa <cavallclub.es>, el 25 de enero de 2008.

## **6. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:

El nombre de dominio es idéntico a la marca no registrada CAVALLI CLUB y es parecida y susceptible de confusión con las marca JUST CAVALLI C, ROBERTO CAVALLI y con la solicitud de marca comunitaria CAVALLI.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por lo siguiente:

- el Demandado no ha sido autorizado por los Demandantes para utilizar el nombre de dominio y no tiene relación alguna con la Demandante.
- La Demandante no controla en modo alguno, la explotación (o modo de utilización) del nombre de dominio por parte del Demandado.
- el Demandado no es conocido en comercio con el nombre CAVALLI o CAVALLI CLUB.
- el Demandado no está llevando a cabo ningún uso no comercial legítimo del nombre de dominio.

Y, finalmente, el registro del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe, ya que es evidente la notoriedad internacional de la marca CAVALLI, así como en España. Por lo demás, el uso pasivo del nombre de dominio en disputa demuestra la mala fe del titular actual.

### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante en tiempo y forma según establece el Reglamento.

## **7. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, en principio se aceptan como ciertas las afirmaciones de los Demandantes y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél, siempre que los Demandantes hayan aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*The Bank of Nova Scotia v. Domain Privacy Group, Inc. c/o scotiabanktheatre.com / Mario Osvaldo Rayo / Ultra.Life Media c/o Domain Privacy Group, Inc.*, Caso OMPI No. D2007-1584).

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

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el Artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

En el presente caso el nombre de dominio en disputa <cavallclub.es> incluye la parte más distintiva de las marcas JUST CAVALLI C y ROBERTO CAVALLI, es decir, CAVALLI a la que se adjunta el término genérico y meramente descriptivo “club”. Por ello, la única parte del nombre de dominio en cuestión a la que puede reconocérsele valor distintivo son las marcas de los Demandantes. Aún más reproduce en su totalidad el apellido del reconocido diseñador y creador intelectual, Roberto Cavalli.

Por tanto, debemos entender que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con los derechos marcarios de la Demandante, lo que supone que se haya justificado debidamente el primer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, la existencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, este Experto considera que a la vista de las pruebas presentadas, el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre “Cavalli”, ni es titular de marca alguna registrada con dicha denominación, ni tampoco ha sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte del Demandante.

Tampoco ha quedado probado una preparación de uso del nombre de dominio en disputa en la actualidad encaja mas bien dentro de la práctica del “uso pasivo” por lo que no parece suficiente el mensaje que nos devuelve el navegador al introducir el nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como queda expuesto en el apartado anterior el Demandado carece de derechos o intereses legítimos conforme a los criterios que fija el Reglamento.

Pues bien, a la hora de realizar un análisis sobre si el registro o uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe, existen diversos indicios que permiten avalar tal calificación aunque quizá el mas importante es la amplísima difusión en España y en el resto del mundo de las diversas marcas relacionadas con el término “Cavalli” lo que permite presumir un conocimiento previo por parte del Demandado.

Además, de la prueba aportada debe aceptarse la solicitud de uso de mala fe por la “tenencia pasiva” del nombre de dominio en disputa toda vez que: a) los Demandantes han demostrado ser titulares de numerosas marcas conteniendo el término “Cavalli” en España y el resto del mundo, b) El Demandado no ha aportado elementos de prueba que avalen su buena fe como pudiera ser la preparación de algún tipo de actividad en relación al nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede, este Experto considera que el registro y la utilización del nombre de dominio <cavallclub.es> se realizó de mala fe.

## **8. Decisión**

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

---

Manuel Moreno-Torres  
Experto

Fecha: 2 de diciembre de 2008