



# Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## DECISIÓN DEL EXPERTO

### **International Heroes B.V. v. Gestión y Desarrollo Proyecta Inversiones Levante, S.L.**

**Caso No. DES2009-0054**

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

La Demandante es International Heroes B.V., con domicilio en La Haya, Holanda, representada por Grau & Angulo, España.

La Demandada es Gestión y Desarrollo Proyecta Inversiones Levante, S.L., con domicilio en Valencia, España, representada por Mónica Escamilla Condés, España.

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

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bikkembergs.es>.

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 (el “Centro”) el 28 de diciembre de 2009. El 28 de diciembre de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 5 de enero de 2010 el 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 con 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”) (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 enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de enero de 2010. El Escrito de Contestación a

la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de enero de 2010.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 8 de febrero 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**

La Demandante es titular de dos marcas comunitarias, mixta y denominativa, a saber: nº 629.386, DIRK BIKKEMBERGS, registrada en las clases 18, 25 y 26 del Nomenclátor Internacional; y nº 3.474.046, DIRK BIKKEMBERGS, registradas en las clases 3, 9, 14 y 24. La fecha de registro de ambas marcas fue, respectivamente, 11 de octubre de 1999 (fecha de presentación, 12 de febrero de 1998) y 30 de octubre de 2003 (fecha de presentación, 30 de octubre de 2003).

Las marcas sirven para distinguir productos de vestir y complementos, cuyo diseño pertenece al diseñador Dirk Bikkembergs.

Desde los años 80 del pasado siglo, el diseñador mencionado ha adquirido renombre en el sector de la moda, distinguiéndose como diseñador oficial de un equipo de fútbol ampliamente conocido como el “Inter de Milán” desde 2003 hasta 2005. Su figura es objeto de recensión en la página web española de Wikipedia; aparece en buscadores conocidos de Internet; su figura ha sido objeto de artículos en conocidas revistas especializadas de moda; y sus productos son distribuidos en tiendas de España.

La Demandante es titular de diversos nombres de dominio, tales como <bikkembergs.org>, <bikkembergs.biz> y <bikkembergs.co.uk>.

El Nombre de Dominio fue registrado el 9 de noviembre de 2005.

De los documentos presentados por la Demandante, se deduce que en un momento pasado, el Nombre de Dominio carecía de actividad comercial alguna, limitándose a indicar que el mismo se encontraba alojado en un servidor concreto. Actualmente, la página web correspondiente al Nombre de Dominio ofrece información sobre la empresa “Bikkembergs Soluciones, S.L.”, cuyo objeto es la comercialización de equipos necesarios para la instalación de servicios de localización de personas errantes y gestión de flotas de vehículos.

Como consecuencia de diversos correos electrónicos cruzados entre la Demandante y la Demandada, el Nombre de Dominio le fue ofrecido por esta última a la primera en venta por medio de correo electrónico de fecha 20 de junio de 2009, dirigido desde la dirección de correo “[. . .]@proyectainversiones.com” al representante del Agente Registrador que la Demandante tiene contratado para la gestión de sus nombres de dominio. El valor de transacción ascendía a una cantidad entre 15.000 y 20.000 euros.

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

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

La Demandante expone lo siguiente:

Que es titular de dos marcas comunitarias registradas en fecha anterior a la de registro del Nombre de Dominio. Las marcas se solicitaron para distinguir todo tipo de prendas de vestir y complementos. Tales marcas constituyen sus derechos previos.

Que Dirk Bikkembergs es un conocido diseñador, autor de los diseños protegidos por las mencionadas marcas. Desde los años 80 es prácticamente conocido en el sector de la moda y fuera de él, por su relación con equipos de fútbol.

Que los artículos de vestir de Dirk Bikkembergs son también muy conocidos en España.

Que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con las marcas registradas a nombre de la Demandante.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, como se demuestra por el hecho de que la denominación social del Demandado nada tiene que ver con la denominación “Bikkembergs”; que tampoco la página web relativa a la Demandada (“www.proyectainversiones.com”) tiene que ver con dicha denominación; que tampoco tiene a su nombre registrada marca alguna que incorpore la denominación “Bikkembergs”; y que mantiene inactiva la página web correspondiente al Nombre de Dominio.

Que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe y con ánimo especulativo, como se pone de manifiesto por el hecho de que las marcas DIRK BIKKEMBERGS de la Demandante son notorias en el mercado, y por el ofrecimiento en venta del Nombre de Dominio que el Demandado hizo al Agente Registrador que usualmente gestiona los nombres de dominio a la Demandante.

## **B. Demandado**

La Demandada alega lo siguiente:

Que el Nombre de Dominio no es idéntico, ni resulta similar hasta el punto de causar confusión con las marcas de la Demandante. Existen diferencias entre uno y otras, puesto que éstas se forman con el nombre “Dirk” antecediendo al apellido “Bikkembergs”. Además, señala que cualquier potencial consumidor de la marca “Dirk Bikkembergs” lógicamente buscará información del diseñador bajo el nombre completo del mismo y no sólo bajo su apellido. Afirma, asimismo, que los productos y servicios ofertados por la Demandante y la actividad desarrollada por la Demandada son muy dispares, sin que pueda existir confusión en los potenciales clientes del Sr. Bikkembergs.

Que las marcas de la Demandante no eran notorias en la época en que el Demandado registró el Nombre de Dominio (2005), menos aún en el mercado español.

Que posee derechos morales sobre la denominación “Bikkembergs” y también intereses legítimos, consistiendo éstos en el deseo de comercializar productos de dispositivos de seguimiento de personas y otros artículos relativos a tecnologías innovadoras.

Que el Nombre de Dominio fue registrado inicialmente por D. J.L.S.G., socio y administrador de hecho de la Demandada, a la que luego cedió el uso de aquél.

Que si el Nombre de Dominio no ha sido utilizado hasta hace tan sólo unas semanas ha sido únicamente porque la Demandada no disponía del capital suficiente para iniciar un

nuevo proyecto consistente en la distribución de dispositivos de seguimiento según lo ya dicho.

Que lo anterior se demuestra porque en fecha de 5 de noviembre de 2009, el Sr. S.G. reservó en el Registro Mercantil Central la denominación social “Bikkembergs Soluciones, S.L.”.

Que el hecho del registro del Nombre de Dominio en 2005 no obedece a motivos especulativos, sino a que “Bikkembergs” es un apellido de origen belga, y el Sr. S.G., que tiene orígenes belgas, tiene un amigo de la infancia cuyo apellido es precisamente “Bikkembergs”, en cuyo honor decidió denominar así a su proyecto.

Que en el momento del registro del Nombre de Dominio, el Sr. S.G. desconocía por completo la existencia de la Demandante.

Que el apellido “Bikkembergs” es sumamente común en Bélgica.

Que el ofrecimiento en venta del Nombre de Dominio estuvo motivado, más bien, por un acercamiento del Agente Registrador arriba citado a la Demandada, el cual tuvo lugar en 2008.

Que la cifra elevada ofrecida por la Demandada obedece al hecho del alto valor sentimental que tiene el Nombre de Dominio para dicha parte.

Que el Nombre de Dominio no se utiliza de mala fe. La inactividad arriba aludida respondía a que los contenidos del sitio web estaban siendo elaborados y aún no se habían cargado. Además, los productos ofrecidos en este sitio son muy distintos a los protegidos por las marcas de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que se tomarán en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años.

### **A. Derechos previos**

El Experto considera que las marcas comunitarias nº 629.386 y 3.474.046, ambas con la denominación “Dirk Bikkembergs”, constituyen derechos previos de la Demandante. Aquellas marcas se registraron, respectivamente, en fechas de 11 de octubre de 1999 y de 30 de octubre de 2003, mientras que el Nombre de Dominio se registró en fecha de 9 de noviembre de 2005.

### **B. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo**

#### **i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a que debe haber

identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el derecho previo del Demandante y el Nombre de Dominio. En este sentido, las marcas del Demandante están formadas por el nombre y apellido siguiente, a saber: “Dirk Bikkembergs”. Por su parte, el Nombre de Dominio es <bikkembergs.es>.

De la comparación entre uno y otro es evidente que no se da una situación de identidad, pero sí de similitud hasta el punto de causar confusión entre aquellas marcas y el Nombre de Dominio. El Experto basa su opinión en la gran coincidencia entre unas y otro; así, salvo el nombre propio “Dirk”, la identidad viene a ser absoluta. De hecho, en el caso específico, una prueba del grado de parecido entre las marcas del Demandante y el Nombre de Dominio y la consiguiente confusión de términos que ello causa, se halla en que introduciendo el apellido “Bikkembergs” en un motor de búsqueda de Internet, prácticamente la totalidad de los resultados se refieren a la persona de Dirk Bikkembergs, diseñador con el que el Demandante guarda una estrecha relación jurídica y a quien ha adquirido los derechos de propiedad industrial que son utilizados para fundamentar su Demanda. La asociación evidente entre el Nombre de Dominio y la persona del señor Dirk Bikkembergs queda acreditada. Y sabido es que el riesgo de asociación queda incluido dentro del concepto de riesgo de confusión (cfr. artículo 34.2.b. de la Ley de Marcas española).

Por último, no conviene soslayar una cuestión que por conocida y admitida, no se puede dejar de mencionar, a saber, que en la comparación a la que se refiere este primer requisito es irrelevante los sufijos que acompañan al Nombre de Dominio, en este caso, (.es). En este sentido, se muestran numerosas decisiones del Centro, entre las cuales destacamos las siguientes: *Accor S.A. v. jacoop.org*, WIPO Case No. D2007-1257; *Future Brands LLC v. M.D.*, WIPO Case No. D2004-0718; *New York Life Insurance Company v. A.C.P.*, WIPO Case No. D2000-0812; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

## **ii) Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

La UDRP establece una serie de parámetros con los que juzgar que se da este requisito. Se mencionan, sin que la enumeración tenga carácter exhaustivo, circunstancias tales como que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el Demandado haya sido conocido por el Nombre de Dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del Nombre de Dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.

Resulta también pacíficamente aceptado que en aquellos casos en que el demandante haya establecido *prima facie* de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, la carga de la prueba de la existencia de esos derechos o intereses legítimos corresponde al demandado, quien se va a encontrar en mejor posición de demostrar lo anterior. Así se pronuncian numerosas resoluciones del Centro, entre las que cabe destacar las siguientes: *Sinbar v. Forsyte Corporation*, WIPO Case No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, WIPO Case No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler*

*International Limited*, WIPO Case No. D2004-0753).

Yendo al caso concreto, el Demandante señala que el Demandado nada tiene que ver con la denominación “Bikkembergs” y que, sobre la base de las búsquedas efectuadas en bases de datos especializadas, el Demandado no es titular de marca de servicio o de producto que contenga la palabra “Bikkembergs”.

Por su parte, el Demandado alega derechos morales sobre la denominación “Bikkembergs” y también intereses legítimos, consistiendo éstos en el deseo de comercializar productos de dispositivos de seguimiento de personas y otros artículos relativos a tecnologías innovadoras.

El Experto no acepta estos últimos argumentos. Para empezar no prueba el Demandado en qué consisten dichos “derechos morales” sobre la denominación “Bikkembergs”, como no sea el alegado relativo a que responde a un lejano amigo de la infancia, que se examinará posteriormente. Sea como sea, el Experto entiende que tales argumentos del Demandado no logran probar que tenga intereses legítimos o derechos sobre el Nombre de Dominio, entendidos éstos en el sentido arriba descrito. Estando el Demandado en condiciones de probar tales derechos o intereses, el Experto espera que el Demandado acompañe a su Contestación una prueba exhaustiva acerca de los mismos (i.e. que ha sido conocido en el mercado antes de la presentación de la Demanda por el Nombre de Dominio, etc.). Sin embargo, ninguna prueba convincente presenta el Demandado al respecto, lo que hace dudar al Experto acerca de que aquel tenga derechos o intereses legítimos en el sentido exigido por el Reglamento (véase a este respecto *Cox Communications, Inc. v. COX Media Incorporated Venezuela*, WIPO Case No. D2009-0614; y *Vector Aerospace Corporation v. D.M.*, WIPO Case No. D2002-0878). Desde luego el Demandado no ha presentado prueba alguna acerca de que haya sido conocido en el tráfico con anterioridad a la presentación de la Demanda bajo el término “Bikkembergs”, con el que, por otra parte, escasa o nula relación terminológica tiene la denominación social del Demandado o su propia actividad, en lo que el Experto ha podido verificar. Y del solo hecho de la reserva en el Registro Mercantil Central de la denominación social “Bikkembergs Soluciones, S.L.”, según señala el Demandado, no se deduce un uso comercial, sino que debe probarse un “uso efectivo” en el mercado, mediante facturas, albaranes, publicidad, etc. Aparte, la reserva se efectúa el 5 de noviembre de 2009, cuando la Demanda tiene fecha de 24 de diciembre de 2009. Es decir, apenas media un mes entre una reserva y la Demanda, lo que unido al cruce de correos electrónicos en referencia a la posible transferencia del Nombre de Dominio desde 2008, al que aluden ambas partes, hace pensar el Experto que la reserva de la denominación social obedeció a un propósito de mera preconstitución de la prueba para el caso de que, como finalmente ocurrió, el Demandante decidiera demandar al Demandado.

Asimismo, admite el Demandado que el uso que hace del Nombre de Dominio es comercial, con vistas a iniciar un negocio, intención ésta que no casa con las circunstancias enumeradas en la UDRP a título de ejemplo, tal y como más arriba hemos referenciado. Téngase en cuenta que los preparativos para utilizar el Nombre de Dominio hay que situarlos *antes de que el Demandado haya tenido aviso de la controversia*, circunstancia ésta que no se da en el presente caso a juzgar por las pruebas presentadas por el Demandante relativas a cuál era el contenido de la página web del Nombre de Dominio en el momento de presentación de la Demanda. Más bien considera el Experto, a la luz de los documentos presentados por el Demandante y el Demandado, que fue con posterioridad a la presentación de la Demanda que el Demandado empezó a incluir contenido comercial en el Nombre de Dominio, relativo al ofrecimiento de productos de dispositivos de seguimiento de personas y otros

artículos de tecnologías innovadoras. Es decir, justo lo contrario de lo exigido por el Reglamento.

Por consiguiente, el Experto entiende que el Demandante ha logrado probar el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

### **iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

Por último, el Reglamento establece que el Demandante ha de probar que el Demandado registró o está usando el Nombre de Dominio de mala fe.

Para empezar, es conveniente partir de que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo por lo que tampoco puede exigirse una prueba plena so pena de requerir una suerte de *probatio diabolica*.

El Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, 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 o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

Según el Demandante el registro y uso del Nombre de Dominio se hace de mala fe como se pone de manifiesto por el hecho de que las marcas DIRK BIKKEMBERGS de la Demandante son notorias en el mercado, y por el ofrecimiento en venta del Nombre de Dominio que el Demandado hizo al Agente Registrador que usualmente gestiona los nombres de dominio a la Demandante. Por su parte, el Demandado alega que si no se ha utilizado antes el Nombre de Dominio ello está motivado por que el Demandado carecía del capital suficiente para iniciar el proyecto empresarial al que se alude en líneas anteriores, y, en suma, por que “Bikkembergs” es un apellido belga muy común y por los orígenes belgas del Sr. S.G., administrador del Demandado, y por que el Sr. S.G. tenía un amigo de la infancia cuyo apellido es precisamente “Bikkembergs”, en cuyo honor decidió denominar así el citado proyecto.

Estos argumentos del Demandado no resultan convincentes en absoluto, y desde luego no convencen al Experto. La buena o mala fe, como requisito del Reglamento, es un concepto que se relaciona con el registro especulativo del Nombre de Dominio, es decir, su registro con vistas a obtener un lucro o beneficio por su ofrecimiento al Demandante, pudiendo consistir tal beneficio simplemente en causar un perjuicio al Demandante por vía de causar confusión con la identidad del Demandante.

Al hilo de esta cuestión, es indudable que el Demandado ofrece en venta por una

considerable cantidad de dinero el Nombre de Dominio a un representante cualificado del Demandante. Es cierto, como apunta el Demandado, que el ofrecimiento del Nombre de Dominio por una cantidad de dinero no implica necesariamente que haya sido registrado o esté siendo usado de mala fe. Pero olvida manifestar el Demandado que hay otros hechos en este caso que es conveniente y necesario tomar en cuenta, y que, a juicio del Experto, llevan a la conclusión de que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado. El Experto se refiere, en este sentido, al hecho de que el Nombre de Dominio ha estado vacío de contenido hasta fecha muy reciente, es decir, ha estado inactivo, como reconoce el Demandado, lo que se ha considerado como indicio de mala fe en el uso de nombres de dominio (véanse, entre otras muchas, *Aventis Pharmaceuticals Products Inc. v. PBS Publishing LLC*, WIPO Case No. D2003-0122, y *Orange Personal Communications Services Limited v. A.S.D.*, WIPO Case No. D2009-0649).

Más bien, teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas alegadas por el Demandante, y la actividad desarrollada por el Sr. Dirk Birkkembergs, ampliamente conocida, el Experto entiende que el Demandado registró el Nombre de Dominio con el fin de aprovecharse de la fama ganada por aquellas marcas y por el Sr. Birkkembergs en el mercado. No se olvide que la posibilidad de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas del Demandante es alta, como se ha expuesto anteriormente (véanse en este sentido, asimismo, *N.B. v. SAND WebNames – For Sale*, WIPO Case No. D2001-0502; *Microsoft Corporation v. MindKind*, WIPO Case No. D2001-0193; *L'Oréal, Biotherm, Lancôme Parfums et Beauté & Cie v. Unasi, Inc*, WIPO Case No. D2005-0623).

Por último, y no menos importante, se encuentra el hecho del ofrecimiento en venta del Nombre de Dominio por una cantidad significativa, que excede la usual de transferencia de un nombre de dominio. Este ofrecimiento no puede desconectarse de todo lo anterior, y cobra sentido en el marco de un registro especulativo del Nombre de Dominio.

Por consiguiente, el Experto entiende que el Demandado registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe.

## **7. Decisión**

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

---

Dr. José Carlos Erdozain  
Experto Único

Fecha: 22 de febrero de 2010