

## DECISIÓN DEL EXPERTO PHILIPP PLEIN C. NOMBRE OMITIDO CASO NO. DES2017-0041

### 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 Nombre Omitido<sup>1</sup> (en adelante, el “Demandado”).

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

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

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es Internetx.

### 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 Centro recibió una Demanda modificada el 28 de julio de 2017. El 31 de julio de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 1 de agosto de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los

---

<sup>1</sup> El Experto ha decidido que la inclusión del nombre del Demandado en el procedimiento no cumple propósito alguno en el presente caso, por lo que se ha decidido omitir el nombre del Demandado tanto del encabezado como del texto de la Decisión. El Experto ha adjuntado, no obstante, como Anexo no. 1 a la Decisión instrucciones dirigidas al Registro y al Agente Registrador relativas a la transferencia del Nombre de Dominio donde se incluye el nombre del Demandado, y ha autorizado además al Centro a transmitir el Anexo no. 1 al Registro y al Agente Registrador. Sin embargo, el Experto ha ordenado al Centro que el Anexo no. 1 a la Decisión no debe ser publicado como consecuencia de circunstancias excepcionales concurrentes en el caso. A la vista de que, como se señalará más adelante, el Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto considera relevante a los efectos de la omisión del nombre del Demandado en la presente Decisión hacer referencia a la decisión adoptada bajo la Política UDRP en el caso *Banco Bradesco S.A. v. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted*, Caso OMPI No. D2009-1788.

datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada 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 y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de agosto de 2017. El Centro recibió una comunicación de la persona que figura como titular del Nombre de Dominio el 21 de agosto de 2017. El Centro comunicó a las partes el comienzo del proceso de nombramiento del Experto el 26 de agosto de 2017.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto encargado de resolver la presente disputa el día 31 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 UDRP 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 formalmente a la Demanda. No obstante, el Demandado envió una comunicación al Centro el 21 de agosto de 2017, relativa a la titularidad del Nombre de Dominio, a la que se hará mención más adelante.

### C. El Nombre de Dominio

El Demandado registró el Nombre de Dominio el 3 de enero de 2017. 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.

## 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 genérico “camisetas” 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 notables descuentos. Según la Demandante, esta impresión se ve confirmada por el hecho de que la página web conectada al Nombre 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 formalmente a la Demanda.

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro recibió un correo electrónico de la persona cuyo nombre y datos aparecen como titular y datos del Nombre de Dominio el 21 de agosto de 2017. En él, la persona cuyo nombre figura como titular del Nombre de Dominio (desde una dirección de correo electrónico distinta a la que figura como dirección de correo electrónico del titular del Nombre de Dominio) indicó al Centro que alguien había usurpado su identidad con fines fraudulentos, motivo por el cual había interpuesto una denuncia a la Policía. Igualmente, la persona cuyo nombre figura como titular del Nombre de Dominio afirmaba que no había realizado el registro del mismo.

## 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 Política 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 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. Cuestión Preliminar: Identidad del Demandado**

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, tendrá la consideración de Demandado en un procedimiento "el beneficiario del registro de un nombre de dominio conforme al cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento".

Atendiendo a la información del presente caso, el Experto hace notar que la persona cuyo nombre figura como titular del Nombre de Dominio entró en contacto con el Centro para manifestar que aparentemente alguien había usurpado su identidad con fines fraudulentos, motivo por el cual había interpuesto una denuncia ante la Policía, acompañándose copia del documento expedido por dicha autoridad.

Asimismo, el Experto nota que el Centro ha notificado la Demanda al Demandado de conformidad con el Reglamento.

El Experto ha decidido que la inclusión del nombre del Demandado en el procedimiento no cumple ningún propósito en el presente caso, por lo que se ha decidido omitir el nombre del Demandado tanto del encabezado como del texto de la Decisión.

#### **B. 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 <philipppleincamisetas.es>. El Experto considera que el núcleo distintivo del Nombre de Dominio lo constituye "philipplein", idéntico a los Derechos Previos PHILIPP PLEIN del Demandante, no resultando la inclusión del término "camisetas" 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. J.J.*, 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.

#### **C. 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.

En cuanto a la posible ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio, el Demandante ha alegado que el 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, ninguno de los contenidos incluidos en el correspondiente sitio web permiten 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 a través del Nombre de Dominio ser considerada como de buena fe.

Atendiendo a estas circunstancias, así como a la aparente utilización de una identidad falsa por parte del registrante del Nombre de Dominio a la hora de registrar el mismo, 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.

#### **D. 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 registrante del Nombre de Dominio 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 “camisetas” 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.

Junto a lo anteriormente expuesto, el Experto nota que la utilización de datos de un tercero sin su autorización para registrar el Nombre de Dominio, supone una evidencia adicional de su registro de mala fe.

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 no rebatidas del Demandante del carácter de imitación de tales productos respecto de los diseñados y comercializados por el Demandante, siendo manifiesto en opinión del Experto que el registrante del Nombre de Dominio 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 Nombre de Dominio ha sido registrado y usado 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 <philipppleincamisetas.es> sea transferido al Demandante.

**Albert Agustinoy Guilayn**

Experto

Fecha: 21 de septiembre de 2017