

DECISIÓN DEL EXPERTO

TESSILFORM, S.p.A. c. L.X.

Caso No. DES2017-0004

1. Las Partes

La Demandante es TESSILFORM, S.p.A., con domicilio en Florencia, Italia, representada por Grau & Angulo, España.

La Demandada es L.X. , con domicilio en Zhoukou, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <patriziapepemadrid.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Registrador del citado nombre de dominio es 1API GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de febrero de 2017. El 3 de febrero de 2017, el Centro envió a Red.es a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de febrero de 2017, Red.es envió al Centro a través de correo electrónico su respuesta, confirmando que la Demandada 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”) (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 9 de febrero de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de marzo de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de marzo de 2017.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 13 de marzo de 2017, 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 una entidad mercantil de nacional italiana constituida en 1990, cuya actividad principal es la fabricación y venta de prendas de vestir y accesorios, que goza de gran notoriedad en Italia y que ha iniciado su expansión internacional en otros países entre los que se halla España, donde cuenta a la fecha con dos tiendas monomarca situadas en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

La Demandante es titular de, entre otros, los siguientes signos distintivos contenedores de la marca PATRIZIA PEPE con plenos efectos en España:

- Marca figurativa de la Unión Europea No. 2.259.430 PATRIZIA PEPE, solicitada el 12 de junio de 2001 y registrada con fecha 16 de abril de 2004 para la identificación de productos en las clases 3, 9, 18 y 25;
- Marca denominativa de la Unión Europea No. 8.694.424 PATRIZIA PEPE, solicitada el día 18 de noviembre de 2009 y registrada con fecha 28 de abril de 2010 para la identificación de productos en las clases 14, 16, 24 y 25;
- Marca denominativa de la Unión Europea No. 5.190.939 PATRIZIA PEPE, solicitada el día 11 de julio de 2006 y registrada con fecha 15 de junio de 2007 para la identificación de servicios en la clase 43.

Adicionalmente, la Demandante es titular de una marca figurativa de la Unión Europea No. 10.934.941, solicitada el 4 de junio de 2012 y con fecha de registro 17 de enero de 2014, que recoge el dibujo de una mosca.

Igualmente, la Demandante es titular registral de numerosos nombres de dominio previos al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa, entre otros, <patriziapepe.com> registrado con fecha 11 de diciembre de 1997, <patriziapepe.info> registrado el 30 de marzo de 2007 o <patriziapepe.es>, registrado desde idéntica fecha.

El nombre de dominio en disputa fue creado por la Demandada en fecha 26 de agosto de 2016. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que, además de reproducirse las marcas de la Demandante, parecen ofrecerse a la venta prendas de vestir y accesorios identificados bajo la marcas de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- Existe una total identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Y es que en la comparativa entre los signos distintivos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa no se debe tomar en cuenta la mera adición del sufijo correspondiente al dominio de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".es" ni del término geográfico "Madrid", que supone una clara alusión al establecimiento de la Demandante en la capital de España.
- Por medio del registro y uso del nombre de dominio en disputa, la Demandada pretende suplantar la identidad de la Demandante mediante la comercialización de ropa y complementos en el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa, generando confusión entre los usuarios que acceden al

mismo respecto del origen empresarial de dichos productos, donde hace uso además de fotografías de campañas publicitarias de la Demandante.

- La Demandada no es licenciataria ni distribuidora autorizada de la Demandante ni cuenta con la autorización de la Demandante para el registro de un nombre de dominio que reproduce íntegramente las marcas de la Demandante.
- La Demandante no es titular de ningún registro marcario con efectos en la Unión Europea que incorpore la denominación “Patrizia Pepe”.
- La Demandada registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con pleno conocimiento de las marcas de la Demandante, en el momento en el que la Demandante preparaba la apertura de su primera tienda monomarca en España, para precisamente suplantar su identidad. También el uso realizado del nombre de dominio en disputa es un uso de mala fe, en tanto que el sitio web alojado en él recoge las marcas de la Demandante, sus contenidos fotográficos e incluso el símbolo de marca registrada ®.
- Al objeto de verificar la tipología y autenticidad de los productos ofertados por la Demandada, la Demandante realizó la compra de un producto comercializado bajo la marca PATRIZIA PEPE en la web de la Demandada, resultando el producto recibido una falsificación, y sin que existan en la web datos de contacto a disposición de los usuarios, tal y como exige la legislación española en materia de servicios de la sociedad de la información. Adicionalmente, la Demandante pudo verificar cómo la dirección de correo electrónico empleada para la gestión del envío de la falsificación es la misma que la utilizada para la comercialización de productos aparentemente falsificados de otras marcas de moda, tales como “Pepe Jeans”, “Just Cavalli” o “Jack Wolfskin”.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

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 necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente procedimiento, ha quedado acreditado a juicio de este Experto que la Demandante es titular de una serie de registros marcarios contenedores de los términos “Patrizia Pepe”. En este caso, es además evidente la reproducción íntegra de las marcas de la Demandante en el nombre de dominio en disputa. Numerosas decisiones bajo el Reglamento han entendido que existe una identidad esencial, como la de este caso, cuando se reproduce íntegramente la marca y que, en general, esta circunstancia es suficiente para dar por cumplido este requisito (*Salomon S.A.S. c. T.F.*, Caso OMPI No. DES2015-0004).

En estas circunstancias la adición al nombre de dominio en disputa del topónimo “Madrid” no aporta valor distintivo alguno. Y es que la mera adición del topónimo “Madrid” (en referencia a la ubicación geográfica en la que la Demandante recientemente abrió una de sus tiendas monomarca) a la marca registrada PATRIZIA PEPE no otorga en opinión de este Experto distintividad al nombre de dominio en disputa. Al contrario, dicho término da la sensación a cualquier tercero de que el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa se trata de la tienda oficial de la Demandante en la ciudad de Madrid.

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <patriziapepe.es> se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. Y ello debido a que entre los Derechos Previos de la Demandante y la parte relevante del nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible similitud. Por el anterior motivo, la mera adición del término geográfico “Madrid”, identificativo, por otra parte, de una de las ubicaciones donde la Demandante dispone de un establecimiento físico, es insuficiente para evitar que los usuarios lo confundan con los Derechos Previos de la Demandante.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que la demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada, le corresponde a ésta, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En el presente supuesto, la Demandante expone una serie de circunstancias que, a su juicio, ponen de manifiesto la ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. En particular, afirma la Demandante que el único objetivo del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa era hacerse pasar en Internet por la Demandante y aprovecharse así de la reputación de las marcas de ésta para ofrecer falsificaciones de los productos de la Demandante. Igualmente, expone la Demandante que la Demandada carece de cualquier tipo de autorización o licencia para el uso de los signos distintivos de la Demandante o su publicidad ni ostenta la condición de distribuidor de los productos de la Demandante.

Tales circunstancias permiten a este Experto concluir que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada quien, en una nueva muestra de su falta de interés, ha rehusado contestar a la Demanda, desaprovechando de ese modo su ocasión de aportar cuantos argumentos y evidencias permitiesen sustentar su posición acerca de los derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En definitiva, no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar al Experto la existencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

En este sentido, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquélla no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio (véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. v. R.O.O.* , Caso OMPI No. DES2006-002; *Blizzard Entertainment, Inc. c. V.C.* , Caso OMPI No. DES2006-0036; o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.* , Caso OMPI No. DES2008-0027).

De igual forma, ha de tomarse en consideración el hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda y aportado, en definitiva, alegaciones que sustentasen razonablemente su derecho. Como ha sido advertido de manera constante por otros expertos nombrados por el Centro, del solo hecho de la falta de contestación no puede inferirse sin más la mala fe de la Demandada, sin embargo, es evidente que la falta de cualquier alegación razonable tampoco puede servir para otorgar consecuencias favorables a favor de la Demandada, más bien todo lo contrario (Ver *Casos OMPI Cortefiel, S.A. v. M.G.Q.* , Caso OMPI No. D2000-0140; y *Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group*, Caso OMPI No. D2000-0162).

A la vista de las circunstancias, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo por razón del conocimiento de la Demandada de la marca PATRIZIA PEPE, quien posiblemente supiese también de la apertura por la Demandante de una tienda monomarca en la ciudad de Madrid. Por ello, este Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa <patriziapepemadrid.es> se produjo de mala fe por la Demandada.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio, no sería necesario entrar a valorar si el uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, obsérvese que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para comercializar productos del tipo de los fabricados y comercializados por la Demandante los que, de acuerdo con las alegaciones de la Demandante y la documentación aportada junto a la Demanda, son falsificaciones.

El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya íntegramente los Derechos Previos de la Demandante, junto con el uso de la marca PATRIZIA PEPE en la página de Internet a la que resuelve el nombre de dominio en disputa para vender el mismo tipo de productos que la Demandante lleva al Experto a considerar que la Demandada busca crear una confusión por asociación en los usuarios de Internet mediante el nombre de dominio en disputa y la web a la que éste resuelve. Así, atendiendo a las anteriores circunstancias, el Experto considera que la Demandada buscaría aprovecharse de la reputación de la Demandante mediante la creación de algún tipo de confusión por asociación con la marca PATRIZIA PEPE de la Demandante. Estas circunstancias sirven, a los efectos del Reglamento, para concluir que la Demandada tenía conocimiento previo de la existencia de las marcas de la Demandante, registró el nombre de dominio en disputa pensando en la Demandante y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe. Lo anterior se reafirmaría además con el hecho de que la dirección de correo electrónico desde la que se gestiona la venta de productos en el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa es coincidente con la dirección de correo electrónico accesible en Internet y que gestiona aparentemente la venta de otros productos falsificados de populares marcas de terceros.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <patriziapepemadrid.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 20 de marzo de 2017