

DECISIÓN DEL EXPERTO

Off-White LLC c. F.A.P.

Caso No. DES2022-0005

1. Las Partes

La Demandante es Off-White LLC, Estados Unidos de América, representada por Arochi & Lindner, España.

El Demandado es F.A.P., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <offwhite.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de abril de 2022. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de abril de 2022, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, así como 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") (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 14 de abril de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de mayo de 2022. 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 5 de mayo de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 9 de mayo de 2022, 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 empresa estadounidense fundada en 2012, que opera a nivel internacional en el sector de la fabricación y comercialización de ropa, accesorios, calzado deportivo y menaje del hogar. La Demandante comercializa sus productos a través de tiendas físicas oficiales, diversos establecimientos del sector, así como en línea en su propia página web oficial “www.off---white.com” y otros comercios en línea. En España, la Demandante cuenta con dos tiendas oficiales (en Madrid y en Ibiza). El Experto, haciendo uso de los poderes generales que le confiere el Reglamento, ha consultado la página web oficial de la Demandante (“www.off---white.com”).

La Demandante comercializa sus productos bajo la marca OFF-WHITE, que ha registrado en el ámbito de la Unión Europea mediante diversas marcas, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 012450466, OFF-WHITE, denominativa, registrada el 15 de julio de 2014 en las clases 18, 25 y 35; la Marca de la Unión Europea No. 018276655, OFF-WHITE, denominativa, registrada el 23 de septiembre de 2021 en las clases 3, 9, 14 y 20; la Marca de la Unión Europea No. 018463370, OFF-WHITE, denominativa, registrada el 15 de octubre de 2021 en las clases 05, 08, 10, 21, 27 y 34; y la Marca de la Unión Europea No. 018584992, OFF-WHITE, denominativa, registrada el 12 de febrero de 2022 en las clases 04 y 24, (colectivamente “la marca OFF-WHITE”).

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de diciembre de 2021 y resuelve a una página “en mantenimiento” (indicado en idioma inglés “under maintainance”), que incluye la frase en idioma inglés “PAINTINGS.OFFWHITE ONLINE COURSES WILL SOON BE HOSTED HERE. ARTISTS, GET YOUR PAINTBRUSHES READY”, que se puede traducir como “los cursos de pintura en línea OFFWHITE se alojarán pronto aquí. Artistas preparar vuestros pincels”, y asimismo se indica, en idioma inglés que la pagina es propiedad de “panaferi”, incluyendo un botón de enlace a la página “www.panaferi.com”, donde se incluyen varios enlaces a páginas de terceros y se oferta la posible transferencia del nombre de dominio <panaferi.com>. Con anterioridad, conforme acredita la Demandante, el nombre de dominio en disputa resolvía, en un primer momento, a una página de inicio que indicaba que la página web se encontraba en construcción, incluyendo un mensaje en el que se indicaba “Creemos que te has equivocado de web. Tu querías ir a off-white de ropa. No te preocupes, más de 100 usuarios del internet se han equivocado contigo. haz click en el botón de abajo para llegar a la web que tu quieres ir. Que tengas un buen día!”, y, seguidamente, se facilitaba un botón que redirigía a la “página oficial off-white” (con esta indicación). Posteriormente, conforme acredita la Demandante, esta página de inicio fue modificada, suprimiendo las referencias a la Demandante y sustituyendo (a partir del 4 de abril de 2022) la indicación de ser una página “en construcción” (indicado en idioma inglés, o “under construction”), por la indicación de ser una página “en mantenimiento” (indicado en idioma inglés “under maintainance”), e incluyendo únicamente la frase en idioma inglés “PAINTINGS.OFFWHITE ONLINE COURSES WILL SOON BE HOSTED HERE”, que se puede traducir como “los cursos de pintura en línea OFFWHITE se alojarán aquí”.

El 28 de marzo de 2022, utilizando el servicio de mensajes de Red.es, la Demandante remitió un requerimiento al Demandado informándole sobre sus Derechos Previos y solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

El 29 de marzo de 2022, el Demandado contestó al mencionado requerimiento señalando textualmente:

“He leído atentamente su email, y estoy de acuerdo de que sería una buena idea resolver este tema de una manera amistosa, ya que soy menor de edad (16 años).

No obstante, les informo que no tengo intención de cederles el dominio, ya que ha conllevado una inversión económica y de tiempo. El hecho de que estemos avisando y en algunos casos redireccionando directamente a off—white.com Es una cortesía mía para no perjudicarles. En ningún momento he intentado vender productos que creen confusión con su marca, por lo cual no es una competencia desleal. Este dominio ha sido comprado de una manera totalmente legal, con la idea de que en un futuro cercano sirviera para vender otra clase de productos que no tienen nada que ver con la marca off-white.

No descarto la opción de vender el dominio a off-white si ustedes me ofrecen una compensación económica razonable. Les informo de que a principios de abril voy a poner el dominio a la venta por EUR 17,000 en "godaddy.com", ya que hay un grupo de usuarios interesados en la compra de el mismo".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Gracias al uso continuado desde 2012 y las inversiones realizadas por la Demandante, la marca OFF-WHITE ha adquirido un gran prestigio y reputación en el mercado, en particular, dentro del sector de la moda.

El nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a la marca de la Demandante existiendo riesgo de confusión. La marca OFF-WHITE se encuentra incorporada en el nombre de dominio en disputa con la única diferencia de la supresión del guion intermedio y el dominio de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".es", que por su carácter técnico no debe tenerse en cuenta en la comparación. El propio Demandado reconoció, mediante un mensaje introducido en la página ligada al nombre de dominio en disputa, la existencia de riesgo de confusión con la marca OFF-WHITE, reenviando a los usuarios confundidos a la página web oficial de la Demandante.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a la marca OFF-WHITE por lo que el Demandado no puede ostentar ningún derecho ni interés legítimo sobre el mismo. El Demandado no es comúnmente conocido ni es titular de ningún tipo de derecho, tales como marcas o denominaciones sociales, sobre el término "off-white" u "offwhite". El contenido de la página en construcción ligada al nombre de dominio en disputa antes del requerimiento remitido por la Demandante (el 28 de marzo de 2022), revela que el Demandado era plenamente conocedor de los Derechos Previos de la Demandante y de la confusión con los mismos generada. Desde el registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado no ha desarrollado ninguna actividad a través del mismo. En su contestación al requerimiento de la Demandante, manifestó que adquirió el nombre de dominio en disputa "con la idea de que en un futuro cercano sirviera para vender otra clase de productos que no tienen nada que ver con la marca off-white", si bien, añadía que no descartaba la opción de venderlo, indicando su voluntad de ponerlo a la venta por EUR 17.000 en la plataforma de GoDaddy.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Como revela el contenido de la página ligada al nombre de dominio en disputa, el Demandado era plenamente conocedor de la existencia y renombre de la marca OFF-WHITE al tiempo de registrar el nombre de dominio en disputa. La mala fe del Demandado queda además reflejada en su contestación al requerimiento de la Demandante y en la evolución del contenido de la página ligada al nombre de dominio en disputa, tratando de aparentar, a partir del requerimiento de la Demandante (el 28 de marzo de 2022), la intención de crear algún tipo de negocio o contenido, si bien el nombre de dominio en disputa, como anunció el Demandado en su contestación al requerimiento, ha sido puesto a la venta en la plataforma de Go Daddy, al menos desde el 4 abril de 2022, por importe de EUR 4.524,48, y, posteriormente, por un importe de EUR 4.588,84, cantidades que superan con creces los costes normales de su registro.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.

El Experto quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)").

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas relativas al término "off-white" registradas en la Unión Europea, siendo válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca OFF-WHITE.

El término "off-white" se reproduce el nombre de dominio en disputa, suprimiendo el guion intermedio y añadiendo el ccTLD ".es", que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El Experto considera que la marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo éste similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el "balance de probabilidades" o "preponderancia de la evidencia", estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, no alegando ni acreditando ostentar ningún derecho de propiedad industrial relativo a los términos que componen el nombre de dominio en disputa, ni ser socio, participe, o estar relacionado de cualquier otra forma con empresa legítima alguna que incluya en su denominación los términos "off white" u "offwhite". En este sentido, el Experto ha

comprobado, además, haciendo uso de los poderes generales que le confiere el Reglamento, a través de una búsqueda la base de datos de OMPI *Global Brand Database*, que el Demandado no es titular de ninguna marca.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa se encuentra compuesto por términos incluidos en el diccionario en idioma inglés, la palabra “off” con diversos significados como adjetivo (raro, incorrecto, retirado, apartado, desviado, errado, insatisfactorio, injusto, etc.), como adverbio (apagado, lejos, libre, desactivado, desconectado, agotado, cancelado, etc.), como preposición (de, o fuera de), como sustantivo (salida, comienzo), o como verbo (irse), y el término “white”, que significa blanco o claro. El Experto nota asimismo que la combinación de ambos términos unidos por un guion (“off-white”) es un término incluido en el diccionario en idioma inglés, equivalente a blancuzco, blanquecino, blanco roto o blanco marfil. Sin embargo, a juicio del Experto, el significado genuino de los términos que componen el nombre de dominio en disputa no parece estar relacionado con el uso que se ha efectuado del nombre de dominio en disputa.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa ha albergado en último extremo una página de inicio que indicaba que la página web se encontraba en construcción y, posteriormente, en mantenimiento, haciendo referencia al destino próximo de la misma en relación a la promoción u oferta de cursos de pintura en línea. Si bien, el Experto nota que, como alega la Demandante, tal contenido se añadió a la página ligada al nombre de dominio en disputa, después del requerimiento remitido al Demandado instando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En una primera instancia, como acredita la Demandante, antes de tal requerimiento, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página en construcción que tan solo contenía una referencia a la posible confusión del visitante con la marca de la Demandante incluyendo un enlace a la página web oficial de la Demandante.

La reacción del Demandado ante el requerimiento de la Demandante, parece haber sido, por tanto, la modificación del contenido ligado al nombre de dominio en disputa, suprimiendo toda referencia a la Demandante y su marca OFF-WHITE, y añadiendo la indicada referencia al próximo destino del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de cursos de pintura.

El Experto considera importante destacar que la alegación de la existencia de preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, ha de ser demostrable y encontrarse sustentada en por evidencias, no bastando una simple alegación en este sentido sin evidencia alguna que la sustente. Véase en este sentido la sección 2.2. de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto nota además que el nombre de dominio en disputa, en la fecha en que se redacta esta decisión contiene un enlace a otra página web (“www.panaferi.com”), en donde se incluyen varios enlaces promocionales a páginas de terceros y se oferta la posible transferencia del nombre de dominio relativo a esa página (<panaferi.com>). El uso del nombre de dominio en disputa, que incluye los elementos sustanciales de la marca de la Demandante, para promocionar la posible venta de otro nombre de dominio e incluir enlaces páginas de terceros, no es calificable, a juicio del Experto como una oferta de buena fe de productos y servicios, máxime cuando el Demandado tenía conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante, según acredita el contenido anterior ligado al nombre de dominio en disputa.

El Experto nota además que el propio Demandado, en su contestación al requerimiento de la Demandante, no realizó alusión alguna al referido destino del nombre de dominio en disputa en relación a la oferta de cursos de pintura, sino que aludía genéricamente a su posible uso “para vender otra clase de productos que no tienen nada que ver con la marca off-white”, añadiendo además que el nombre de dominio en disputa sería puesto a la venta en breve en la plataforma GoDaddy por un precio de EUR 17.000.

El Experto ha comprobado que efectivamente el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta en la referida plataforma de GoDaddy por un precio, en la fecha de esta decisión, de EUR 4.733,50.

Estas circunstancias permiten, en un balance de probabilidades considerar, a juicio del Experto, que el anunciado destino del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de cursos de pintura, no se encuentra sustentado por ninguna evidencia ni por las circunstancias del caso, por lo que parece tener un mero carácter de pretexto.

Todas estas circunstancias unidas al conocimiento por parte del Demandado de la existencia de la Demandante y de su marca OFF-WHITE, como se desprende del propio contenido ligado, en primera instancia (antes del requerimiento de la Demandante al Demandado), al nombre de dominio en disputa, impiden considerar que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y llevan al Experto a concluir que el Demandado no ha refutado las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante.

El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

El Experto considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe.

En particular, a juicio del Experto, el contenido inicial de la página ligada al nombre de dominio en disputa y la contestación del Demandado al requerimiento de la Demandante, demuestra que, en un balance de probabilidades, el mismo conocía la existencia de la marca OFF-WHITE cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa y que su registró apuntó a esta marca, con la que sabía que el nombre de dominio en disputa, por su similitud manifiesta, genera confusión.

El Experto, haciendo uso de los poderes generales que el confiere el Reglamento, ha comprobado, además, la notable presencia en Internet de la marca OFF-WHITE y su uso en España (donde la Demandante cuenta con dos tiendas oficiales).

El pretendido uso anunciado del nombre de dominio en disputa en relación a la oferta de cursos de pintura, no parece sustentado en ninguna evidencia ni circunstancia del caso, sino que parece haberse incluido en la página ligada al nombre de dominio en disputa como mero pretexto, tras el requerimiento de la Demandante, con la finalidad de evitar la transferencia del nombre de dominio en disputa a ésta y utilizar efectivamente el nombre de dominio en disputa para aumentar el tráfico de una página web en la que se incluyen enlaces promocionales a páginas de terceros y se oferta la venta de otro nombre de dominio.

En este sentido, es de destacar que el Demandado no ha comparecido ni contestado a la Demanda, no alegando ni aportando ninguna evidencia que contradiga las alegaciones de la Demandante en cuanto a su mala fe, ni que justifique la existencia a su favor de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que las circunstancias de este caso, en especial la reacción del Demandado ante el requerimiento de la Demandante, modificando el contenido ligado al nombre de dominio en disputa y anunciando su posible transferencia a la Demandante o a cualquier tercero, a través de la plataforma de GoDaddy, por un importe superior a los costes normales de registro de un nombre de dominio, apuntan, en un balance de probabilidades, a la mala fe del Demandado, que, conocedor de la Demandante y de sus Derechos Previos, apuntó a estos al efectuar el registro del nombre de dominio en disputa, generando confusión en los potenciales clientes de la Demandante, obstaculizando su actividad comercial e impidiendo

el reflejo de su marca en un nombre de dominio relativo a la misma, todo ello con la finalidad de obtener un presumible beneficio económico derivado de la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante o a un tercero.

El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 23 de mayo de 2022