

DECISIÓN DEL EXPERTO

IM PRODUCTION C. B M

Caso No. DES2023-0034

1. Las Partes

La Demandante es IM PRODUCTION, Francia, representada por Nameshield, Francia.

La Demandada es B M, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de diciembre de 2023. El 2 de enero de 2024, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de enero de 2024, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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”) (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 5 de enero de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2024. 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 30 de enero de 2024.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 1 de febrero de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa francesa especializada en la fabricación y comercialización de ropa *prêt-à-porter*, zapatos, bolsos, joyas y complementos. La Demandante comercializa sus productos bajo las marcas ISABEL MARANT y MARANT ETOILE, tanto online, a través de su sitio web oficial “www.isabelmarant.com”, como a través de tiendas físicas en todo el mundo. En España, la Demandante cuenta con tiendas oficiales de sus marcas en Madrid y en Barcelona. La Experta, dentro de los poderes generales que le confiere el Reglamento, ha consultado la página web oficial de la Demandante (“www.isabelmarant.com”).

La Demandante es titular de varios registros marcarios relativos a su marca ISABEL MARANT, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 001035534, ISABEL MARANT (denominativa), registrada el 3 de mayo de 2000, en las clases 3, 14 y 25.

Varias decisiones anteriores adoptadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”) han reconocido la reputación internacional dentro de la industria de la moda de la marca ISABEL MARANT.¹

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio relativos a sus marcas, incluyendo el nombre de dominio <isabelmarant.com> (registrado el 20 de abril de 2002), que resuelve a su sitio web oficial.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 11 de abril de 2023 y, con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, resuelve a una página web en español, que reproduce en su encabezamiento la marca ISABEL MARANT y supuestamente comercializa productos de esta marca a precios rebajados (a menos de un tercio de sus precios originales). Si bien, en la fecha en la que se redacta esta decisión, la página ligada al nombre de dominio en disputa se encuentra bloqueada con un mensaje que alerta sobre su carácter de “web de alto riesgo” que ha sido categorizada como posible sitio web utilizado para “pesca de información y fraude”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que concurren en el presente caso los tres elementos cumulativos exigidos por el Reglamento para la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con su marca, ya que incluye la marca ISABEL MARANT en su totalidad, añadiendo el término “outlet”, que no es suficiente para evitar la confusión.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no existen evidencias de que la misma sea conocida de manera legítima por el nombre de dominio en disputa, no se encuentra autorizada para utilizar la marca ISABEL MARANT y no existe relación entre las Partes. El nombre de dominio en disputa se utiliza para alojar un sitio web que incumple los requisitos de la prueba de Oki Data,² ya que se hace pasar por la Demandante, sin incluir información sobre la falta de relación entre las Partes y tratando de engañar a los consumidores.

¹ Véanse, entre otras, *IM Production v. 50448207 Qiang Pa [. . .] @live.com*, 1290044 Q P [. . .] @live.com, Caso OMPI No. [D2012-0112](#); *IM Production v. Ted Chen*, Caso OMPI No. [D2014-1486](#); *IM Production v. yansheng zhang, GNAME.COM PTE. LTD*, Caso OMPI No. [D2021-1502](#); o *IM Production v. iabelmrrant*, Caso OMPI No. [D2014-0205](#).

² En referencia a los requisitos establecidos en la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#).

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dada la reputación y fuerte presencia en Internet de la marca ISABEL MARANT, la Demandada conocía o debía conocer los derechos previos de la Demandante y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando a esta marca para crear confusión con fines de lucro, con la finalidad de incrementar el tráfico a un sitio web que ofrece versiones falsificadas o no autorizadas de los productos de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada 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, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, 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 UDRP 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos

El artículo 2 del Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de una marca europea que consiste en la denominación ISABEL MARANT. La Experta ha comprobado que esta marca está vigente, por lo que la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento sobre la marca ISABEL MARANT.

El primer elemento o requisito del Reglamento funciona como un requisito umbral o básico, de forma que basta que la marca u otro derecho previo (o un elemento principal de los mismos), sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa, para estimar cumplido este primer requisito. El nombre de dominio en disputa incorpora de forma idéntica la marca ISABEL MARANT, seguida del término inglés, de uso frecuente a nivel internacional y en España dentro del sector de la moda, “outlet”, y el código de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento.

La marca ISABEL MARANT es reconocible en el nombre de dominio en disputa, luego la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a esta marca a los efectos del Reglamento, estimando, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. Véanse en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

B. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. De forma que correspondería a la Demandada demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Sin embargo, la Demandada no ha comparecido ni contestado a la Demanda, no alegando ni acreditando ser titular de ningún derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa.

La Experta nota que, con arreglo a lo alegado por la Demandante, las evidencias aportadas por ésta indican que el nombre de dominio en disputa es utilizado para albergar una página web en español que reproduce la marca ISABEL MARANT en su encabezamiento y supuestamente ofrece productos de esta marca a precios muy reducidos, menos de un tercio de sus precios originales.

La Experta ha constatado además que la mencionada página de la Demandada reproduce el diseño, combinación de colores y apariencia general de la página web oficial de la Demandante “www.isabelmarant.com”. En este sentido, la Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha consultado la página web oficial de la Demandante y comparado ésta con las evidencias relativas a la página web ligada al nombre de dominio en disputa que constan en el expediente.

En relación al uso legítimo por parte de revendedores, distribuidores o proveedores que utilizan un nombre de dominio que contiene la marca registrada del demandante, se ha concluido por numerosas decisiones en el marco de la Política UDRP que tal uso puede ser considerado como legítimo dentro de la Política UDRP, también aplicable al Reglamento, si concurren los requisitos enunciados en la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra.*, que incluyen, entre otros, la indicación dentro del sitio web del demandado, de manera precisa y destacada, de su relación o ausencia de relación con el titular de la marca en cuestión. Véanse la sección 2.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#). Sin embargo, con arreglo a las evidencias aportadas por al Demandante, sobre las que nada ha manifestado la Demandada, tal requisito no concurre en la página web ligada al nombre de dominio en disputa.

La Experta considera, además, que la inclusión de la marca ISABEL MARANT en el encabezamiento de la página web de la Demandada y su imitación del diseño, combinación de colores y apariencia general o “look and feel” de la página web oficial de la Demandante, incrementan la confusión o afiliación inherente entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante y su marca, no pudiendo calificar tal uso del nombre de dominio en disputa como una oferta de buena fe de productos en el marco del Reglamento.

Contribuye también, a juicio de la Experta, a la falsa afiliación o confusión entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante y su marca, la inclusión en el nombre de dominio en disputa del término “outlet”, añadido tras la marca ISABEL MARANT, ya que este término es utilizado de forma general, como una indicación relativa, comúnmente, al origen genuino de productos rebajados provenientes del propio titular de la marca, que, por ser de otras temporadas pasadas o por otros motivos empresariales, son vendidos por el propio titular de la marca o por empresas relacionadas con él a precios rebajados. El “outlet” de una marca suele pertenecer y gestionarse por el propio titular de esa marca o empresas afiliadas o autorizadas por el mismo, luego la inclusión del término “outlet” en el nombre de dominio en disputa, lejos de evitar la confusión o afiliación inherente entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante y su marca, contribuye a esta.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada no ha desvirtuado el caso prima facie presentado por la Demandante.

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 el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada 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](#).

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado la extensa presencia de la Demandante y de su marca ISABEL MARANT en Internet, de forma que cualquier búsqueda en Internet relativa a los términos “isabel marant” revela a la Demandante y sus Derechos Previos.

La Experta también ha comprobado, a través de una simple búsqueda en Internet, que la marca ISABEL MARANT es comercializada en España, no solo a través de las tiendas oficiales de la marca en Madrid y Barcelona, sino también a través de grandes almacenes de presencia en todo el territorio nacional como El Corte Inglés.

La Experta ha comprobado también, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, mediante simple consulta a la página web oficial de la Demandante “www.isabelmarant.com”, que la Demandante posee también siete tiendas en Estados Unidos (país en el que reside la Demandada con arreglo a la verificación registral).

Estas circunstancias acreditan, a juicio de la Experta, el carácter notorio de la marca dentro del sector de la moda y complementos, no solo a nivel internacional, como han precisado otras decisiones anteriores en virtud de la Política UDRP,³ sino también a nivel nacional, en España y en Estados Unidos. Considera, por tanto, la Experta que la Demandada conocía o debía conocer la marca de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa.

El uso del nombre de dominio en disputa ratifica, además, la mala fe de la Demandada, ya que su página incluye la propia marca ISABEL MARANT en su encabezamiento, imita la combinación de colores, diseño y apariencia general de la página web oficial de la Demandante (“www.isabelmarant.com”) y supuestamente comercializa productos de esta marca a precios reducidos.

Independientemente de que los productos ofertados en la página web de la Demandada puedan ser originales o falsificados, estas circunstancias indican, en un balance de probabilidades, que la Demandada apuntó a la marca ISABEL MARANT cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa y que ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, buscando la confusión con la Demandante y su marca para incrementar el tráfico de su página web con fines lucrativos, circunstancias que determinan la mala fe de la Demandada con arreglo al Reglamento.

La Experta considera además que las circunstancias del caso, en especial el precio extremadamente reducido de los productos ofertados en la página web de la Demandada, inferior a un tercio de su precio original, y la falta de relación entre las partes, apuntan al posible origen ilegal de dichos productos, siendo probable que se trate de productos falsificados o fabricados sin autorización de la Demandante. Tal uso ilegal constituye un uso de mala fe con arreglo al Reglamento. Véase la sección 3.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebanz

Experto

Fecha: 14 de febrero de 2024

³ Como las indicadas en la nota al pie número 1.