

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Jacquemus SAS v. Z.K.  
Caso No. DES2024-0002

### 1. Las Partes

La Demandante es Jacquemus SAS, Francia, representada por DBK Law Firm, Francia.

El Demandado es Z.K., China.

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

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es KEY-SYSTEMS.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de enero de 2024. El 23 de enero de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de enero de 2024, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

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 1 de febrero de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de febrero de 2024. 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 27 de febrero de 2024.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 11 de marzo de 2024, 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**

a) La Demandante es una empresa francesa que fabrica y comercializa desde 2013 prendas de vestir y accesorios de moda bajo la marca JACQUEMUS.

Su diseñador, Simon Porte Jacquemus, que da nombre a la marca, está considerado como uno de los diseñadores más importantes de la industria de la moda debido a la calidad y originalidad de sus creaciones.

Actualmente la marca vende sus productos en 50 países distintos de todo el mundo,

b) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten en el vocablo “Jacquemus”, anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Concretamente, la Demandante aporta los certificados de registro de las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea núm. 018080381, JACQUEMUS, denominativa, registrada el 18 de octubre de 2019 en las clases 14, 24 y 28.

- Marca Internacional núm. 1211398, JACQUEMUS, denominativa, registrada el 5 de febrero de 2014 en las clases 9, 18 y 25, designando en particular a la Unión Europea.

- Marca Internacional núm. 1513829, JACQUEMUS, denominativa, registrada el 19 de noviembre de 2019 en las clases 14, 24 y 28.

c) La Demandante es titular del nombre de dominio <jacquemus.com>, registrado en 2010.

d) El Demandado es la titular del nombre de dominio en disputa, registrado el 25 de octubre de 2023, que conduce a un página de parking en la que se indica que el nombre de dominio en disputa está a la venta por USD 8.500.

e) La Demandante trató de contactar con el Demandado por medio del registrador del nombre de dominio en disputa remitiendo una carta de notificación formal en fecha de 21 de noviembre de 2023, que no obtuvo respuesta.

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

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

La Demandante indica que es la titular de varias marcas que reivindican la denominación JACQUEMUS, registradas en distintos países, en vigor y debidamente explotadas, especialmente marcas registradas en los epígrafes apropiados para prendas de vestir, en las clases 24 y 25, remarcando además que la marca es conocida internacionalmente, especialmente en la industria de la moda.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca JACQUEMUS, hasta el punto de crear confusión con sus Derechos Previos.

La Demandante afirma que nunca ha autorizado al Demandado a registrar y/o usar el nombre de dominio en disputa ni tampoco ha concedido ninguna licencia ni autorización para utilizar las marcas, ni tan siquiera como nombre de dominio.

Además, el nombre de dominio en disputa conduce a una página web de las conocidas como parkings de nombres de dominio, en donde se ponen a la venta del público en general.

La Demandante considera que el registro del nombre de dominio en disputa se ha realizado de mala fe, no solo por la fama que representan las marcas JACQUEMUS, sino por el contenido del sitio web en donde el nombre de dominio en disputa está aparcado y por la voluntad que ha mostrado el Demandado de ocultar su identidad.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y

(ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

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

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso <jacquemus.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante y evaluar si existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es". De tal forma, es claro que existe una identidad total entre el dominio de segundo nivel <jacquemus> y la denominación "jacquemus", objeto de protección marcaria -entre otros países-, en España.

En este sentido y en opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de al menos una marca de la Unión Europea y varias marcas internacionales con efecto en la Unión Europea y, por tanto, en España que comprenden el vocablo "jacquemus", lo que prueba la existencia de Derechos Previos sobre la denominación JACQUEMUS a favor de la Demandante, resultando que de la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos demostrados por la Demandante, el Experto concluye que existe identidad al reproducirse íntegramente la marca JACQUEMUS en el nombre de dominio en disputa.

Resulta, por lo tanto, evidente que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo (i.e., probatio diabolica), lo cual muchas veces resultaría imposible –como ya ha sido indicado en tantas ocasiones por otros expertos–, en el supuesto que nos ocupa el Experto estima que la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherente con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y éste último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.

En particular la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- La Demandante nunca ha autorizado al Demandante el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa, ni ha concedido ninguna licencia ni autorización para utilizar las marcas de las que es titular.
- Y el nombre de dominio en disputa conduce a una página web de parking de nombres de dominios, en donde se indica que el mismo está a la venta.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- (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 a la 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; (...).

Teniendo en cuenta que de una parte el nombre de dominio en disputa conduce a una página de aparcamiento donde se indica que el mismo está a la venta por USD 8.500, y por otra parte la notoriedad que desprende la marca JACQUEMUS, que comercializa sus productos en un gran número de países por todo el mundo, llevan a concluir al Experto que el Demandado sabía o debería haber sabido de la existencia de las marcas del Demandado y de su reputación.

De acuerdo con decisiones anteriores, en las que se constata que el Demandante goza de una reputación cada vez mayor, en particular en el mundo de la moda (*Jacquemus SAS v. Perklis Georgopoulos, The Project Garments*, Caso OMPI No. [DEU2020-0024](#), *Jacquemus SAS v. Michael PE*, Caso OMPI No. [DES2020-2076](#)), y siendo el nombre de dominio en disputa idéntico a dichas marcas, el Experto concluye que el Demandado llevó a cabo el registro de mala fe.

Asimismo, se hace notar por el Experto que no es la primera vez que el Demandado se ve envuelto en un procedimiento similar, sino que se trata de una conducta en la que parece reincidir en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el tercer y último 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 <jacquemus.es> sea transferido al Demandante.

**Mario A. Sol Muntañola**

Experto

Fecha: 25 de marzo de 2024