

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

AKWHP, LLC c. zhan shang

Caso No. DMX2023-0023

1. Las Partes

La Promovente es AKWHP, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) representada por Gerben Perrott PLLC, Estados Unidos.

EL Titular es zhan shang, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de junio de 2023. El 12 de junio de 2023, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de junio de 2023, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de junio de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de julio de 2023. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de julio de 2023.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de julio de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

- i) La Promovente es una sociedad de responsabilidad limitada del Estado de Nueva York, Estados Unidos;
- ii) El presente procedimiento administrativo es respecto al nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx>;
- iii) El registrador ante el cual se ha registrado el nombres de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com;
- iv) La presente controversia se realiza dentro del ámbito de la LDRP y el grupo administrativo de expertos tiene competencia para resolverla. El acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio en disputa, incorpora la Política. ;
- v) La Promovente es titular del registro de marca vigente 1090292 para ANNE KLEIN, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") el 18 de enero de 2011;
- vi) La Promovente es titular del registro de marca vigente 1360944 para ANNE KLEIN, otorgado por el IMPI el 5 de febrero de 2014;
- vii) La Promovente es titular del registro de marca vigente 1935502 con número de expediente 2081052 para ANNE KLEIN, otorgado por el IMPI el 16 de octubre de 2018;
- viii) Las fechas legales de los registros de marca propiedad de la Promovente son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa;
- ix) Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del IMPI, las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales;
- x) Del mismo modo, en el archivo de dichos registros de marca, no consta que exista una licencia o autorización otorgada por la Promovente a un tercero para el uso de las marcas antes mencionadas;
- xi) El nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx> fue registrado por el Titular el pasado 10 de abril de 2023;
- xii) Actualmente, el nombre de dominio en disputa sí aloja un sitio web activo, a través del cual se publicitan productos de vestimenta, bajo la marca ANNE KLEIN.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

- i) La Promovente alega que el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos. (LDRP, artículo 1 a. i.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 1.);

ii) La Promovente alega que el nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx> es idéntico a sus marcas ANNE KLEIN;

iii) La Promovente alega que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, (LDRP, artículo 1. a. ii., 1.c.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 2.), ya que, la Promovente es la titular de los registros de marca para ANNE KLEIN y a la fecha no ha otorgado ninguna licencia a terceros, ni ha autorizado que el Titular del nombre de dominio en disputa lo utilice para publicitar y comercializar productos, alegando de igual manera, desconocer por completo al Titular;

iv) La Promovente alega que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene un uso legítimo, justo o no comercial, sino que se encuentra utilizando las marcas registradas ANNE KLEIN titularidad de la Promovente, así como fotografías, en un intento de engañar a los consumidores con el objetivo de hacerles creer que es un licenciataria de las marcas ANNE KLEIN;

v) La Promovente alega que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe por parte del Titular (LDRP, artículo 1. a. iii., 1. b.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 3.), con el único objetivo de inducir a engaño o confusión a los clientes consumidores;

vi) La Promovente alega que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado principalmente con el propósito de vender el nombre de dominio a la Promovente;

vii) La Promovente alega que el Titular del nombre de dominio en disputa está utilizándolo para atraer, con fines de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web y con ello confundir a los consumidores y hacerlos pensar que existe una relación entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente;

viii) La Promovente alega que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, presenta un campo para que los clientes ingresen sus direcciones de correo electrónico, en un intento por parte del Titular de recolectar ilegítimamente los datos de contacto de los clientes que buscan la marca de ropa ANNE KLEIN de la Promovente, solicitándoles de igual manera, información personal detallada;

ix) La Promovente alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado con el único propósito de inducir a error o confusión a los consumidores y con ello obtener su información personal, mientras se impide que la Promovente obtenga la titularidad legítima del nombre de dominio en disputa para su propio uso.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

“a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tienen derechos; y

b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP.

Dado que el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx> es semejante en grado de confusión a la marca registrada ANNE KLEIN de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que la marca ANNE KLEIN se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx> (ver *Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos*, Caso OMPI No. [D2002-0717](#); *Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com*, Caso OMPI No. [D2002-0615](#)).

Es importante señalar que en el presente caso la adición del término “mexico” a la marca ANNE KLEIN no impide que la marca sea reconocible dentro del nombre de dominio en disputa.. (Ver *Sanofi-Aventis v. US-Meds.com*, Caso OMPI No. [D2004-0809](#)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) correspondiente a México “.mx” carece, bajo la LDRP, de relevancia para distinguir al nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx> de las marcas ANNE KLEIN de la Promovente (ver, por ejemplo, *David’s Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches*, Caso OMPI No. [DMX2016-0014](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

La Promovente demostró contar con registros marcarios sobre la denominación ANNE KLEIN en México. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente y con la debida verificación de este Experto en la base de datos del IMPI, dichos registros marcarios se encuentran vigentes y son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

La Promovente negó que el Titular contara con autorización para usar la marca ANNE KLEIN y el Titular del nombre de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones.

Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que el Titular del nombre de dominio en disputa pareció haber replicado las marcas de la Promovente, en la cual supuestamente se publicitaban productos de vestimenta y se solicitaba información personal bajo la marca ANNE KLEIN. Este uso, en opinión del Experto, no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo iba dirigido a inducir a error o confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Promovente.

Por lo anterior, no existen pruebas de que el Titular haya utilizado, o llevado a cabo preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que el Titular haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso *prima facie* respecto de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. (ver *INTOCAST AG v. LEE DAEYOON*, Caso OMPI No. [D2000-1467](#); *Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-1521](#); y *Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2011-0222](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.

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

En opinión de este Experto, la Promovente ha demostrado ser titular de diversos registros marcarios conformados por el término ANNE KLEIN, mismos que fueron registrados en México con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera la composición del nombre de dominio en disputa, consistente en la marca ANNE KLEIN de la Promovente unida a la combinación del término "mexico" (término geográfico) podría perseguir la inducción a error o confusión en los usuarios de Internet de la percepción de que el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente.

Por lo anterior, este Experto considera que el Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo registró con pleno conocimiento de la Promovente y de sus marcas conformadas por el término ANNE KLEIN.

En consecuencia, este Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, habiéndose además dirigido su uso a fomentar esa confusión en cuanto al origen del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que, de acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, específicamente la relativa a los resultados arrojados por el sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve, así como de la comprobación realizada por este Experto al referido sitio del nombre de dominio en disputa, se desprende que el Titular se encuentra utilizando el nombre de dominio en disputa para realizar de manera fraudulenta una promoción de productos de vestimenta y recopilación de datos personales suplantando la identidad de la Promovente.

De esta manera, es claro que el nombre de dominio en disputa <annekleinmexico.com.mx> fue creado con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra inequívoca de un registro y/o uso de mala fe. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en *Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Inbursa*, Caso OMPI No. [D2006-0614](#); *Take-Two Interactive Software, Inc. v. Mark Meir*, Caso OMPI No. [D2013-0013](#); *Audi AG v. John Smith*, Caso OMPI No. [D2016-0184](#).

Este Experto estima que la actividad comercial realizada por el Titular puede constituir un acto de “phishing” utilizando las marcas y demás simbología de la Promovente para atraer tráfico y obtener ventajas económicas de sus potenciales usuarios de Internet. El “phishing” ha sido definido como “una forma de ingeniería social en lo cual un atacante intenta de forma fraudulenta adquirir información confidencial de una víctima haciéndose pasar por un tercero de confianza”.

Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por el Titular.

Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <annekleinmexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 1 de septiembre de 2023